



L'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

RECUEIL DE JURISPRUDENCE

M.-F. Marais, T. Lachacinski



ORGANISATION
MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

L'APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

RECUEIL DE JURISPRUDENCE

Marie-Françoise MARAIS

Conseiller à la Cour de cassation

Thibault LACHACINSKI

Juriste cabinet Nataf Fajgenbaum et associés



ORGANISATION
MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

PRÉFACE

Fournir à ses États membres, sur demande, une assistance technique et juridique en faveur de la création et du développement de mécanismes efficaces et équilibrés pour l'application des droits de propriété intellectuelle est l'une des fonctions principales de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). À cette fin, l'OMPI s'est engagée à publier des décisions judiciaires commentées afin de faciliter l'accès aux exemples jurisprudentiels pour qui est concerné par l'application des droits en matière de propriété intellectuelle.

Élaborée par Mme Marie-Françoise Marais, conseiller à de la Cour de cassation à Paris, France, et M. Thibault Lachacinski, juriste, Cabinet Nataf Fajgenbaum et associés, Paris, cette nouvelle publication de l'OMPI *L'application des droits de propriété intellectuelle: recueil de jurisprudence* analyse des jugements types en matière de propriété intellectuelle rendus en France, en y ajoutant quelques références à des décisions rendues dans d'autres pays appartenant à la tradition de droit romain. Exposé clair et synthétique, ce recueil de jurisprudence oriente le lecteur parmi les décisions touchant aux différents domaines du droit de la propriété intellectuelle, notamment sur des points spécifiques de procédures civiles et pénales en la matière. Cet ouvrage est le deuxième à paraître dans ce cadre après la publication en 2005 du livre anglophone *The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Case Book* (No. 791E) par le juge Louis Harms.

L'OMPI exprime toute sa reconnaissance à Mme Marais et M. Lachacinski pour cet ouvrage qui constitue sans conteste un guide des différents aspects en matière d'application des droits particulièrement apprécié par tous ceux qui sont concernés par l'application des droits de propriété intellectuelle, en particulier les juges et juristes francophones de pays en voie de développement.

Cette publication est faite dans le cadre d'un projet financé par le Gouvernement Français, notamment par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), à travers le fonds fiduciaire pour la promotion et le développement de la propriété intellectuelle dans les pays en développement.



Kamil Idris
Directeur général de l'OMPI

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
INTRODUCTION	7
PARTIE I LA MARQUE	15
PARTIE II LE BREVET	91
PARTIE III LES DESSINS ET MODÈLES	143
PARTIE IV LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS	176
PARTIE V PROCÉDURE	273
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	320
LEXIQUE	321

INTRODUCTION

I. QU'EST CE QUE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

S'interrogeant sur ce qu'il fallait entendre par l'appellation "Propriété Intellectuelle," le Professeur Georges Bonet, Président de l'Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois, invitait le lecteur à ne pas succomber à la tentation consistant à en donner une définition linéaire, en raison de la difficulté à déterminer exactement la place de tous les droits de propriété intellectuelle, au regard de notions aussi fluctuantes que celles de biens immatériels, droits intellectuels, propriété(s) incorporelle(s), entre autres dénominations.¹

Il n'existe donc pas, à proprement parler, un droit de la propriété intellectuelle mais des droits de propriété intellectuelle. Vouloir les résumer à une appellation générique est non seulement illusoire, en raison de leurs diversités, mais également inutile tant l'intérêt pratique en est limité.

Les droits de propriété intellectuelle sont des biens immatériels, protégés par un droit exclusif d'exploitation. La nature de ce monopole est double: offensive, en ce qu'il confère aux titulaires le droit d'exploiter l'objet sur lequel il porte, que ce soit directement ou par le biais de licences à des tiers; défensive également, puisque ces mêmes titulaires ont à leur disposition divers outils juridiques (notamment l'action en contrefaçon) qui leur permettent de s'opposer à toute utilisation non autorisée de cet objet.

Le domaine public, dans lequel les autres agents économiques peuvent librement puiser, est donc constitué de tout ce qui ne fait l'objet d'aucune appropriation par un droit de propriété intellectuelle.

La classification des droits de propriété intellectuelle s'organise autour d'une distinction fondamentale entre ce qu'il est convenu d'appeler la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur, droits voisins...) et la propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles...).

La première catégorie de droits couvre des prestations à vocation principalement artistique. Les droits de propriété industrielle concernent quant-à eux des activités à finalité essentiellement technique et industrielle.

1. Editorial de Georges Bonet, Propriétés Intellectuelles n°1, octobre 2001, p.4.

S'ensuit une divergence de régime. Alors que la propriété littéraire et artistique consacre le droit moral, mais se refuse à tout formalisme, les droits de propriété industrielle octroient des prérogatives exclusivement patrimoniales et sont soumis à la modalité du dépôt.

Alors que le critère de protection de la première catégorie est l'originalité, celui de la seconde est la nouveauté (absolue ou relative).

Les droits de propriété industrielle se répartissent eux-mêmes entre les créations industrielles (créations de forme des dessins ou modèles et innovations techniques des brevets d'invention et obtentions végétales) et les signes distinctifs (marques, noms commerciaux, dénominations sociales, enseignes...).

II. JUSTIFICATION DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'APPLICATION EFFECTIVE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il existe, *a priori*, une contradiction naturelle et fondamentale entre l'exclusivité d'exploitation des droits de propriété intellectuelle et les règles de la concurrence, plus particulièrement encore en droit communautaire.

Si le principe demeure, quoi qu'il arrive, la liberté du commerce et de l'industrie, consacrée en France par la loi Le Chapelier et le décret d'Allarde de 1791, la légitimité des droits de propriété intellectuelle ne fait désormais plus aucun doute.

Certains auteurs les justifient par la doctrine de la récompense, qui tend à encourager un effort inventif ou créateur. D'autres y voient la simple consécration légale d'un droit naturel préexistant. D'autres enfin, font de la reconnaissance de ces monopoles une sorte de contrepartie logique d'un investissement.

De plus, quelle que soit leur nature, les droits de propriété intellectuelle constituent incontestablement un facteur de progrès technique et commercial, en ce qu'ils stimulent l'innovation et contribuent au développement économique.

Leur nécessité économique est largement reconnue, tant par les lois nationales qu'internationales, et leur caractère universel n'a cessé d'être rappelé au grès des nombreuses conventions internationales.

Ainsi que l'énonce l'article 7 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (l'Accord sur les ADPIC) et comme précédemment indiqué, "La protection et le respect des droits de propriété

intellectuelle devraient contribuer à la promotion de l'innovation technologique et au transfert et à la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et obligations."

Il est donc nécessaire que les opposants aux droits de propriété intellectuelle gardent à l'esprit cette composante économique majeure, lorsqu'ils prétendent remettre en question l'existence de ces monopoles.

En définitive, la légitimité des droits de propriété intellectuelle est intacte, tant qu'il n'en est pas fait un usage abusif. Cela implique que leur champ d'application ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire. Il convient notamment d'éviter qu'il ne soit fait usage des droits de propriété intellectuelle dans une optique anticoncurrentielle, c'est-à-dire pour fausser le jeu normal de la concurrence par la constitution d'ententes ou l'abus de position dominante.

Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas absous. Il est essentiel d'établir un équilibre entre ces deux principes antagonistes que sont l'intérêt du public ou celui des autres acteurs économiques, et l'intérêt des titulaires de droits.

Cette préoccupation de ne pas réduire excessivement le domaine public transparaît dans de nombreux textes normatifs. Parmi eux, l'Accord sur les ADPIC prévoit, à l'article 8:

"1. Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront ou modifieront leurs lois et réglementations, adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition et pour promouvoir l'intérêt public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique, à condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du présent accord.

2. Des mesures appropriées, à condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du présent accord, pourront être nécessaires afin d'éviter l'usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie."

Par ailleurs, les droits de propriété intellectuelle n'ont de valeur que pour autant qu'ils trouvent effectivement à s'appliquer. Cette valeur est donc directement fonction de la performance des systèmes judiciaires nationaux et des outils juridiques mis à la disposition des titulaires de droits, par les législations nationales.

Ainsi, le 1^{er} alinéa de l'article 41 de l'Accord sur les ADPIC énonce: "Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif."

Afin de préserver leur attractivité économique, les Etats se doivent donc de proposer aux différents investisseurs un droit de la propriété intellectuelle fiable et efficace.

En France, les droits de propriété intellectuelle jouissent à cet égard d'une situation privilégiée, dans la mesure où la responsabilité du contrefacteur peut être engagée devant les juridictions civiles aussi bien que pénales.

III. DROIT NATIONAL ET DROIT INTERNATIONAL

Le monopole conféré par les droits de propriété intellectuelle est soumis au principe de la territorialité. Si le titulaire des droits est omnipotent sur le territoire de l'Etat qui les a conférés, son droit exclusif trouve ses limites avec les frontières de cet Etat.

Cette limitation géographique de la portée du monopole a pour corollaire le principe d'indépendance des droits de propriété intellectuelle nationaux. Ainsi, l'annulation d'un brevet dans tel pays ne présage pas, *a priori*, de la validité du même brevet déposé dans tel autre. La destinée d'un titre national n'aura, en principe, aucune répercussion sur celle des autres pays.

Ce serait pourtant une erreur d'appréhender les droits de propriété intellectuelle par rapport aux seules législations nationales. En effet, en raison de leur nature incorporelle, les droits intellectuels ont vocation à être largement diffusés à travers le monde. A l'heure de l'Internet, il est plus que jamais évident que l'exploitation des objets sur lesquels portent des droits de propriété intellectuelle ne peut être cantonnée à un territoire national. Leur expansion ne s'arrête pas aux frontières des Etats, de sorte que se posent de nombreuses questions de droit international privé.

La nécessité d'une protection internationale accrue de la propriété intellectuelle s'est donc fait sentir très tôt. Depuis la signature, le 20 mars 1883, de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété

industrielle, et celle le 9 septembre 1886 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, les instruments internationaux organisant la définition et le régime des droits de propriété intellectuelle se sont multipliés. Mentionnons notamment la Convention universelle sur le droit d'auteur de Genève, signée le 6 septembre 1952, la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (adopté à Genève le 20 décembre 1996) et, plus récemment, l'Accord sur les ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) signé à Marrakech le 15 avril 1994.

IV. L'ACCORD SUR LES ADPIC

Si les législations nationales conservent encore certaines spécificités, il n'en existe pas moins un seuil minimum de protection des droits de propriété intellectuelle à travers le monde. L'harmonisation progressive des législations, au gré des nombreuses conventions internationales, a en effet permis la mise au jour d'une sorte de "tronc commun" normatif.

L'Accord sur les ADPIC a joué un rôle majeur dans la consécration d'un tel corpus législatif minimum, destiné à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle au niveau mondial. Il s'ensuit que, si le droit français et la jurisprudence française constituent la "matière première" de ce recueil, les solutions dégagées sont pour la plupart identiques à celles des autres pays de tradition romainiste, le droit français étant en totale conformité avec l'Accord sur les ADPIC.

Les Etats membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sont également parties à l'Accord sur les ADPIC (en langue anglaise TRIPs). A côté de dispositions consacrées aux différentes sortes de droits de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, droits connexes, marques, indications géographiques, dessins et modèles...), la convention prévoit l'obligation pour les Etats membres de faire en sorte que leur législation comporte des procédures permettant de faire respecter ces droits de propriété intellectuelle.

Les Etats restent naturellement libres de prévoir une protection renforcée, allant au-delà de celle prévue par l'Accord sur les ADPIC.

V. L'UNION EUROPÉENNE

Il convient de ne pas négliger l'impact considérable du droit communautaire sur l'évolution des législations des différents pays de l'Union européenne.

Afin de parvenir à l'objectif communautaire d'intégration, les instances communautaires ont élaboré une œuvre législative très dense, dans chacun des grands domaines de la propriété intellectuelle. Les directives communautaires constituent à cet égard un instrument privilégié.

Cette harmonisation communautaire est plus ou moins poussée, en fonction des droits de propriété intellectuelle en cause. En droit d'auteur, le législateur s'est contenté de la constitution d'un tronc commun normatif, en raison notamment de traditions juridiques très différentes entre d'une part, les pays anglo-saxon de la *Common-law* et d'autre part, les pays de tradition romano-germanique. Les directives qui lui sont consacrées ménagent donc les sensibilités nationales en laissant aux Etats membres la possibilité de conserver certaines de leurs spécificités.

En revanche, dans des domaines correspondant à des droits apparus plus récemment (logiciels, inventions biotechnologiques, obtentions végétales...), la volonté d'harmonisation communautaire a pu être poussée plus avant, limitant ainsi la latitude des Etats membres dans l'organisation du régime juridique de ces différents droits.

Un degré supplémentaire dans l'intégration communautaire est franchi avec l'adoption de règlements, créant des titres de propriété intellectuelle valables sur l'ensemble du territoire de la communauté européenne. Le titulaire jouit alors, en vertu d'un seul et même titre, d'une protection unitaire dans l'ensemble des Etats membres.

Par ailleurs, l'harmonisation des textes serait d'un intérêt limité si elle ne s'accompagnait pas d'une uniformisation de l'interprétation qui en est faite. Ce rôle est dévolu à la Cour de justice des Communautés européennes, dont les décisions s'imposent aux juridictions de l'ordre national.²

Au surplus, soulignons que l'interprétation du droit national peut être effectuée à la lumière du texte et de la finalité d'une directive, quand bien même celle-ci n'aurait pas été transposée, ou fait l'objet d'une transposition lacunaire.³

2. Notamment: CJCE, 27 mars 1963, "Da Costa c/ Administration fiscale néerlandaise," Aff. C-28/62; CJCE 3 février 1977, "Benedetti c/ Munari," Aff. C-52/76.

3. CJCE, 13 novembre 1990, Aff. C-106/89, "Marleasing"; pour un exemple d'interprétation conforme de la loi de transposition en droit français: Cour d'appel Paris, 16 janvier 2004, Légitresse 2004 III 55, note S. Choisy.

VI. LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EST UN DROIT TRANSVERSAL

Comme nous venons de l'exposer, différents niveaux normatifs (national, régional et international) entrent en ligne de compte dans l'organisation du régime des droits de propriété intellectuelle.

A cette complexité vient s'ajouter s'en ajouter une autre. En effet, le droit de la propriété intellectuelle est ce que l'on appelle un droit transversal. Il ne saurait être appréhendé de façon isolée, mais appartient à un univers juridique composite faisant intervenir différentes branches du droit.

Le droit de la propriété intellectuelle constitue un droit spécial, qui s'applique en priorité à tout autre en vertu de l'adage "*Lex specialis derogat legi generali*," selon lequel la loi spéciale prévaut sur la loi générale. Ainsi, en l'absence de dispositions spéciales, c'est au droit commun qu'il convient de recourir.

C'est pourquoi le droit de la propriété intellectuelle doit composer avec les autres secteurs du droit: droit des contrats, droit de la concurrence, procédure civile et pénale etc.

Il est également fréquent qu'un même objet donne prise à plusieurs droits de propriété intellectuelle. La preuve la plus flagrante en est le principe dit "de l'unité de l'art," aux termes duquel une création de caractère ornemental peut bénéficier d'une protection cumulée par le droit d'auteur et au titre du droit des dessins et modèles, dès lors qu'elle en remplit les critères légaux. Il en est également ainsi du signe constitutif d'une marque qui peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur.

Ce recueil a été conçu à la demande de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, de sa Division de l'application des droits et des projets spéciaux pour être plus précis. Son objet est de proposer aux juges et juristes francophones de pays en développement un exposé clair et synthétique des différents aspects de l'application des droits de propriété intellectuelle.

Nous l'avons vu, la propriété intellectuelle est une matière complexe. L'abstraction et la complexité des concepts et notions auxquels il est fait appel brouillent quel que peu son message. La propriété intellectuelle en perd en lisibilité pour tout "non initié." L'articulation des dispositions devient difficile à saisir, de même que les enjeux qui les motivent.

C'est pourquoi il a été privilégié une approche pédagogique des droits de propriété intellectuelle. Rédigée en des termes volontairement simples, l'étude de l'application de chacun des droits de propriété intellectuelle suit un schéma structuré.

Ainsi, préalablement à tout développement sur les atteintes et les moyens de défense à l'action en contrefaçon, il nous a paru nécessaire de réaliser une courte présentation de ces droits.

De plus, afin d'en faciliter la compréhension, les différents points de droit abordés sont illustrés par de multiples exemples jurisprudentiels. La préoccupation constante de ce recueil a été l'apprentissage par l'exemple, afin de saisir au mieux les nuances et autres spécificités propres à chaque branche du droit de la propriété intellectuelle.

Les décisions présentées à l'appui de nos développements ont été sélectionnées pour leurs caractères topique et facilement compréhensible. Rendues par les plus hautes instances judiciaires françaises, elles présentent la particularité d'être très récentes.

Leur présentation suit également un schéma très structuré: une fois rappelés les faits de l'espèce ainsi que les grandes étapes de la procédure, sont reproduits les extraits significatifs de la décision. Le cas échéant, un court commentaire accompagne l'exemple jurisprudentiel, dont l'ambition est de mettre en valeur son apport ou d'expliciter un point de droit qui pourrait demeurer confus.

Principalement issues de la jurisprudence française, ces décisions sont, comme précédemment indiqué, transposables dans leurs grands principes aux autres droits nationaux de propriété intellectuelle.

Au cours de notre exposé, il sera successivement traité de la marque (**Partie I**), du brevet (**Partie II**), puis des dessins et modèles (**Partie III**). Le droit d'auteur ainsi que les droits voisins seront abordés dans une quatrième partie (**Partie IV**).

Le respect des règles procédurales étant fondamental pour quiconque souhaite voir triompher son action en justice, une dernière partie sera consacrée à leur étude (**Partie V**).

LA MARQUE

PARTIE I

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- A) L'EXIGENCE DE PRÉSENTATION GRAPHIQUE
- B) L'EXIGENCE DU CARACTÈRE DISTINCTIF
- C) L'EXIGENCE DE LICÉITÉ DU SIGNE
- D) L'EXIGENCE DE DISPOBILITÉ DU SIGNE
 - 1) ANTÉRIORITÉ CONSTITUÉE PAR UN AUTRE SIGNE DISTINCTIF
 - 2) ANTÉRIORITÉ CONSTITUÉE PAR UN AUTRE DROIT ANTÉRIEUR

2. CRITÈRES DE L'ATTEINTE AU DROIT DES MARQUES

- A) CRITÈRES RELATIFS À LA MARQUE NON NOTOIRE
 - 1) COMPARAISON DES SIGNES EN CAUSE:
REPRODUCTION OU IMITATION DU SIGNE
 - 2) PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ: PRODUITS OU SERVICES IDENTIQUES OU SIMILAIRES
 - 3) APPRÉCIATION DU RISQUE DE CONFUSION
 - 4) UTILISATION DU SIGNE À TITRE DE MARQUE, DANS LA VIE DES AFFAIRES
- B) CRITÈRES RELATIFS À LA MARQUE NOTOIRE
 - 1) DÉMONSTRATION DE LA NOTORIÉTÉ
 - 2) L'ATTEINTE
 - 3) PRÉJUDICE OU EXPLOITATION INJUSTIFIÉE DE LA MARQUE

3. LES DIFFÉRENTS CAS D'ATTEINTE À LA MARQUE

- A) REPRODUCTION DE LA MARQUE
- B) APPosition DE LA MARQUE
- C) USAGE DE LA MARQUE
- D) SUPPRESSION OU MODIFICATION DE LA MARQUE
- E) OFFRE ET FOURNITURE DE SERVICES SOUS LA MARQUE,
DÉTENTION, VENTE OU MISE EN VENTE D'UN PRODUIT REVÊTU
DE LA MARQUE
- F) IMPORTATION ET EXPORTATION D'UN PRODUIT REVÊTU
DE LA MARQUE
- G) SUBSTITUTION DE PRODUIT

4. CONCURRENCE DÉLOYALE

- A) SITUATION DE CONCURRENCE**
- B) RISQUE DE CONFUSION**
- C) USAGE ANTÉRIEUR**

5. MOYENS DE DÉFENSE

A) CONTESTATION DU DROIT SUR LA MARQUE

- 1) NULLITÉ DE LA MARQUE**
- 2) DÉCHÉANCE DE LA MARQUE DEVENUE GÉNÉRIQUE OU DÉCEPTIVE**
- 3) DÉCHÉANCE DE LA MARQUE POUR DÉFAUT D'EXPLOITATION**
 - a) Exploitation sérieuse avec le consentement du titulaire de la marque
 - b) Actes d'usage de la marque
 - c) Absence de justes motifs d'inexploitation
- 4) ACTION EN REVENDICATION**

B) CONTESTATION DE L'ATTEINTE À LA MARQUE

- 1) ABSENCE D'UTILISATION À TITRE DE MARQUE**
- 2) PREUVE**
- 3) PORTÉE LIMITÉE DE LA BONNE FOI**

C) IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

- 1) INOPPOSABILITÉ DE LA MARQUE À LA DATE DES FAITS LITIGIEUX**
- 2) FORCLUSION PAR TOLÉRANCE**
- 3) FAITS JUSTIFICATIFS**
 - a) Utilisation du signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne
 - b) Utilisation de la marque comme indication de la destination d'un produit ou service
- 4) ÉPUISÉMENT DES DROITS (AU SEIN DE LA COMMUNITÉ EUROPÉENNE)**
- 5) PRESCRIPTION TRIENNALE**

LA MARQUE

La marque, qu'elle soit de fabrique, de commerce ou de service, est un signe distinctif dont la vocation est de distinguer les produits et services commercialisés d'une entreprise de ceux de ses concurrents.

D'une part, la marque est un outil économique au service de l'entreprise. Nécessaire à l'identification des produits ou services sur le marché, elle constitue un signe de ralliement de la clientèle. Elle permet à l'entreprise de développer son activité au moyen de la publicité et autres modes de communication dont elle est le support.

D'autre part, la marque participe d'une certaine protection du public. Tout en lui permettant d'identifier le produit ou service en cause et de le distinguer des autres produits ou services, elle en garantit l'origine et assure (en toute sécurité) l'information du consommateur qui peut ainsi se décider en connaissance de cause.

En définitive, il apparaît que la marque a vocation à protéger aussi bien son titulaire que le destinataire des produits ou services.

L'ensemble des prescriptions du droit des marques s'est développé au regard de ces deux fonctions. Seuls les actes qui portent atteinte aux fonctions de la marque sont condamnables au titre de la contrefaçon.

Après une brève présentation des conditions qui permettent de bénéficier de la protection du droit des marques (**Chapitre 1**), il sera traité des critères qui caractérisent l'atteinte (**Chapitre 2**). Par ailleurs, si l'action en contrefaçon ne permet pas d'appréhender toutes les situations d'atteintes portées aux intérêts du titulaire de la marque (**Chapitre 3**), l'action en concurrence déloyale en constitue un complément utile (**Chapitre 4**).

Le défendeur à l'action en contrefaçon dispose toutefois de moyens de défense lui permettant d'échapper à une condamnation pour contrefaçon (**Chapitre 5**).

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Peuvent être titulaires de marque aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, les commerçants comme les particuliers.

Le dépôt d'une marque est en principe un acte purement facultatif, conformément au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Les producteurs demeurent libres de n'apposer aucun signe distinctif sur leurs produits et renoncer de la sorte aux avantages marketing et publicitaires indéniables qu'offre la marque.

Dans les systèmes juridiques issus du droit romain, un simple usage est en principe insusceptible de conférer un monopole sur un signe distinctif. Le droit sur une marque s'acquiert par son seul enregistrement.

Il en va toutefois différemment lorsque par son simple usage la marque devient notoire ou acquiert une notoriété certaine lui permettant d'être connue de fraction significative du public concerné par les produits ou services qui en sont revêtus.

Cette exception est prévue à l'article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 qui dispose: "*Les pays de l'Union s'engagent soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires...*"

Du fait de son pouvoir attractif particulier, le public associe instinctivement le signe à certains produits ou services provenant d'une entreprise. Le signe remplit donc la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie d'identité d'origine. En conséquence, une protection par le droit des marques s'impose.

L'enregistrement de la marque vaut pour dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande (L'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994 prévoit quant à lui une protection minimale de 7 ans). La marque n'est cependant opposable qu'à partir de la publication de l'enregistrement, date à laquelle les tiers sont présumés avoir eu connaissance de l'existence de la marque. Aucun acte de contrefaçon opéré avant cette formalité ne peut faire l'objet d'une condamnation judiciaire.

La marque peut être renouvelée indéfiniment. En l'absence de modification du signe, il n'est effectué aucun nouvel examen lors du renouvellement, à la condition toutefois que la liste des produits et services visés ne soit pas étendue.

La protection du droit des marques, sauf annulation judiciaire ou déchéance pour défaut d'exploitation, est donc potentiellement illimitée.

L'enregistrement d'un signe à titre de marque implique que soient remplies un certain nombre de conditions cumulatives. Le plus souvent, c'est à la date de la demande d'enregistrement qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions de la protection par le droit des marques sont réunies. La marque doit alors remplir des conditions de validité, ainsi qu'une condition de disponibilité.

A. L'EXIGENCE DE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français, peuvent notamment être enregistrés à titre de marque des dénominations (mots ou assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, chiffres, sigles...), des signes sonores tels que des sons ou phrases musicales, ou encore des signes figuratifs, parmi lesquels des dessins, des étiquettes, des logos, des images de synthèse, des formes (notamment celles du produit ou de son conditionnement), ou des combinaisons ou nuances de couleur.

Cette liste ouverte n'a pour limite que l'imagination.

Toutefois, dans une perspective de prévisibilité et sécurité juridique, le signe doit être de nature à permettre une représentation graphique claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette première condition réduit fortement le champ des signes pouvant bénéficier de la protection.

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 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 précisée en quoi consiste le goût de l'arôme artificiel de fraise, et n'est pas constante."

Dans cette décision, la Cour d'appel de Paris analyse de façon détaillée les différents critères de la condition de représentation graphique, pour en conclure qu'elle n'est pas remplie. Elle aboutit à une solution identique à celle de la Cour de justice, en matière de **marques olfactives** (CJCE 12 décembre 2002, Sieckmann/ "odeur de fraise mûre," Affaire C-273/00), 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.

La question de la représentation graphique s'est également posée pour les **signes sonores**. La Cour de justice (CJCE 27 novembre 2003, Schield Mark/ "Für Elise," Affaire C-283/01) a estimé que, s'agissant d'un signe sonore, une description recourant au langage écrit telle que l'indication que le signe est constitué de notes composant une œuvre musicale connue ou l'indication qu'il est le cri d'un animal, ou au moyen d'une simple onomatopée sans autre précision, ou au moyen d'une succession de notes de musique sans autre précision, ne satisfait pas la condition de représentation graphique.

Seule la représentation au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, 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 graphique.

Pour les marques constituées de **couleurs**, la Cour de justice considère que l'association d'un échantillon et d'une description verbale peut constituer une représentation graphique, notamment lorsque cette description se réfère à un code d'identification internationalement reconnu (CJCE, 6 mai 2003, Libertel, Affaire C-104/01). La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a récemment confirmé dans une décision du 10 mai 2006.

B. L'EXIGENCE DU CARACTÈRE DISTINCTIF

Pour remplir sa fonction, la marque doit ensuite être apte à distinguer les produits et services d'une personne physique ou morale. En droit français, cette exigence de distinctivité n'est pas conçue comme une condition autonome et positive de validité de la marque et se trouve toute entière absorbée par la prohibition des marques génériques ou descriptives. La loi aussi bien que la jurisprudence n'appliquent le plus souvent que des critères négatifs à la reconnaissance du caractère distinctif.

Un signe n'est distinctif que s'il est indépendant des produits ou services qu'il désigne. En d'autres termes, le signe se doit d'être arbitraire, c'est-à-dire de ne décrire en aucune manière les produits ou services visés à l'enregistrement.

Cette condition est sous-tendue par la nécessité de préserver autant que possible la liberté du commerce et de l'industrie. Si le principe est la liberté d'entreprendre, la marque n'en est que l'exception. Il convient dès lors de ne pas priver les concurrents de la possibilité d'utiliser certains signes indispensables à la mise en œuvre de leur commerce.

Cour d'appel Paris, 14 mai 2004
Brasserie Fischer c/ Interbrew
PIBD 2004 n° 791 III 447

Faits: La société Fischer est titulaire d'une marque tridimensionnelle en couleurs représentant une bouteille se caractérisant par "la combinaison de la forme et du revêtement donnant une impression de givre." Ayant assigné une entreprise concurrente en contrefaçon, le TGI de Paris a prononcé la nullité de la marque pour défaut de distinctivité. La société Fischer a interjeté appel.

Décision: "Considérant que la caractéristique de forme "long neck" est une forme couramment utilisée par les brasseurs depuis de nombreuses années (...) (et que) l'aspect givré est une caractéristique très utilisée pour le revêtement de bouteilles (...).

Considérant (...) que l'aspect givré évoque bien la fraîcheur, que cet élément pour le revêtement d'une bouteille ne peut à lui seul faire l'objet d'une protection sauf à priver la concurrence d'un élément permettant de désigner une caractéristique de la boisson contenue (la fraîcheur).

Considérant que si une combinaison d'éléments dépourvus chacun de caractère distinctif peut posséder ce caractère c'est à la condition que l'agencement de la combinaison représente davantage que la somme pure des éléments qui la composent, qu'en l'espèce, la simple combinaison (de la forme et de l'aspect givré) est insuffisante pour permettre au consommateur de bières d'identifier l'origine commerciale de la bière contenue."

Cette décision est intéressante en ce qu'elle montre la difficulté qu'ont les marques tridimensionnelles à remplir le critère de distinctivité. Elle présente par ailleurs l'intérêt de rappeler que même si les éléments constitutifs d'une marque sont tous dépourvus de distinctivité, leur combinaison peut, elle, être distinctive.

Enfin, la Cour d'appel énonce: "considérant que le fait que la fraîcheur puisse être également représentée sous forme de gouttelettes ne saurait suffire à démontrer que l'aspect givré d'une bouteille ne serait pas également de nature à désigner la fraîcheur des bières." Elle rappelle ainsi qu'un signe est descriptif, quand bien même existeraient d'autres signes pour désigner la même qualité.

Le signe ne doit pas servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, telle que par exemple son espèce, sa qualité, sa quantité, sa destination, sa valeur, sa provenance géographique, son époque de production etc.

A posteriori, le caractère nécessaire ou usuel constituant en quelques sortes le point culminant sur une échelle de la descriptivité, le signe ne peut être

éligible à la protection par le droit des marques que s'il n'est pas, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire ou usuelle du produit ou du service.

Dans le cas contraire, un commerçant pourrait, par le simple dépôt d'une marque, empêcher ses concurrents de faire usage d'un terme nécessaire pour désigner les produits qu'il commercialise, ou indispensable pour en décrire certaines qualités. La libre concurrence s'en trouverait entravée, voire paralysée.

Il apparaît donc que l'un des principes phare du droit des marques (comme des autres signes distinctifs en général) est le **principe dit de spécialité**. Aux termes de celui-ci, un signe ne peut être réservé à titre de marque que pour certains produits ou services qu'il convient d'énumérer dans l'acte de dépôt. En effet, le droit des marques est un droit d'occupation, dont les contours doivent être définis le plus précisément possible.

L'appréciation du caractère distinctif de la marque doit se faire *in concreto*, par rapport aux produits et services visés dans le dépôt. Par exemple, le terme "livre" ne pourra pas être enregistré à titre de marque pour désigner des œuvres littéraires, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il jouisse de la protection du droit des marques pour désigner des glaces, par exemple.

(1) 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 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 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.

(2) Cour d'appel Paris, 28 avril 2004**Storz c/ INPI (E-SERVICE)****inédit Juris-Data 2004-241361**

Faits: Par décision du 9 septembre 2003, le Directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement portant sur le signe "E-SERVICE" pour désigner les services de réparation et de maintenance au consommateur, fournis par vidéo téléconférence ou via Internet. Un recours a été formé devant la Cour d'appel.

Décision: "Considérant que quel que soit le terme auquel il est associé (...), l'élément "E-" fait immédiatement référence au réseau électronique (...); qu'en l'espèce, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle a justement considéré que le signe E-SERVICE, constitué de l'élément "E-" associé au terme SERVICE dépourvu de caractère distinctif pour désigner des "services de réparation et de maintenance au consommateur, fournis par vidéo téléconférence ou via Internet" désigne une caractéristique du service visé au libellé de la demande d'enregistrement de la marque."

Cette décision, classique, montre qu'un néologisme est descriptif s'il n'ajoute aucune distinctivité par rapport à la somme de ses éléments. La Cour note à cet égard que sa construction associant l'élément "E-" au mot SERVICE est usuelle.

Il est également intéressant de relever que, dans cette décision, les juges utilisent les définitions du dictionnaire pour apprécier le caractère distinctif.

(3) Cour d'appel Paris, 25 mars 2003**Sunkiss c/ BFC (Thermocatalyseur)****PIBD n° 765 III 291**

Faits: La société Sunkiss, titulaire de la marque complexe THERMOCATALYSEUR, a assigné en contrefaçon la société BFC-MKM qui utilise la dénomination thermocatalyseur sur une brochure. Le TGI de Paris a annulé la marque pour défaut de caractère distinctif.

Décision: "Considérant que le terme "Thermocatalyseur" n'indique pas (...) une qualité essentielle du produit, que la société Sunkiss fait valoir à juste titre que les appareils de chauffage, même lorsqu'ils opèrent par le biais de la catalyse, n'ont pas pour fonction essentielle de catalyser, mais de chauffer;

Considérant que si le préfixe "Thermo" évoque la chaleur, associé au mot "catalyseur," il constitue donc (...) un néologisme suffisamment arbitraire pour former une marque valable."

Ne peuvent pas non plus bénéficier de la protection du droit des marques les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Cette exclusion est motivée par la fonction distinctive de la marque. Il est manifeste qu'aucun arbitraire n'est possible si la nature ou la fonction du produit impose un signe particulier.

De plus, il est constant que la fonction du droit des marques n'est pas de protéger le caractère technique (comme c'est le cas pour les brevets; voir l'arrêt **Philips, CJCE 18 juin 2002, Affaire C-299/99**) ou esthétique (comme c'est le cas pour les dessins et modèles, par exemple) d'un signe. Il est essentiel de ne pas "détourner" le droit des marques de sa finalité.

(1) Cour d'appel Paris, 16 février 2005

Philips cl Rayovac (Philips)

PIBD 2005 n° 808 III 312

Faits: La société Philips est titulaire de diverses marques tridimensionnelles françaises constituées par la représentation stylisée de la partie supérieure d'un rasoir comportant trois têtes de rasage insérées dans un triangle. La société Rayovac, estimant ces marques fonctionnelles, en sollicite l'annulation.

Décision: "Considérant que (...) l'enregistrement d'une marque constituée exclusivement par la forme fonctionnelle d'un produit ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les concurrents de proposer un produit incorporant cette fonction, qu'un signe constitué exclusivement d'une forme dont les éléments essentiels répondent à une fonction technique n'est donc pas susceptible de constituer une marque valable (...); qu'il ne saurait suffire (...) que les éléments fonctionnels présentent en même temps un caractère esthétique pour conférer au signe le caractère distinctif qui lui fait défaut, dès lors qu'il reste constitué exclusivement d'une forme nécessaire à l'obtention du résultat technique."

Cet arrêt de la Cour d'appel est en tout point conforme à la décision PHILIPS de la Cour de justice (CJCE 18 juin 2002 précité) répondant à une question préjudiciale. Il en résulte que le caractère esthétique est indifférent dès lors qu'il participe au résultat technique recherché. De plus, la Cour de justice a rejeté clairement le critère de la multiplicité des formes, en énonçant que "la démonstration de l'existence d'autres formes permettant d'obtenir le même résultat technique n'est pas de nature à écarter le motif de refus ou de nullité d'enregistrement."

Cette jurisprudence rappelle que les formes présentant une fonction technique ne sont protégeables que par le biais du droit de brevet, pour une période limitée de 20 ans. L'intérêt général impose que de telles formes puissent être librement utilisées par tous. La finalité du droit des marques n'est pas de reconstituer un monopole perpétuel, une fois le brevet expiré. Tout dépôt à titre de marque constitue donc un détournement du droit des marques de sa finalité. A ce titre, il est abusif.

(2) Com. 21 janvier 2004

Laboratoires Irex c/ Société Roche (Lexomil)

PIBD 2004 n° 784 III 223

Dans une espèce relative à une marque tridimensionnelle constituée par la forme d'une baguette pour désigner un médicament anxiolytique dénommé "Lexomil," la chambre commerciale a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que celle-ci n'a pas recherché si la forme constituant la marque contestée n'était attribuable qu'au résultat technique recherché (sécabilité du médicament en obtenant un dosage précis), peu important l'existence d'autres formes propres à permettre l'obtention de ce même résultat.

La Cour d'appel s'était en effet contentée de constater que d'autres formes permettaient d'aboutir au même résultat.

Par la suite, la Cour d'appel de renvoi de Versailles va, par un arrêt du 27 septembre 2005, confirmer la protection de la marque tridimensionnelle par le droit des marques, au motif que *"le caractère quadriséable de ce comprimé n'est pas imposé par la fonction ou la destination de ce type de médicament; (...) la marque constituée par la forme du comprimé Lexomil, (...) n'était ni nécessaire, ni usuelle à la date de son dépôt (...); dans la mesure où la forme du médicament choisie par la société intimée constitue l'instrument d'identification de son produit, propre à le différencier de celui des entreprises concurrentes, il y a lieu de conclure que les caractéristiques essentielles de cette forme ne sont pas toutes exclusivement fonctionnelles."*

Les conditions de validité de la marque s'apprécient au jour du dépôt, et en fonction de la législation alors en vigueur. C'est à cette date que le signe se doit d'être distinctif, c'est-à-dire perçu par une partie notable du public intéressé comme un moyen d'individualiser des produits ou services.

Toutefois, conformément à l'article 6 quinzième C1 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, l'usage peut palier une distinctivité originelle défaillante, dans l'hypothèse d'un signe nécessaire, générique, usuel ou descriptif. Un signe peut donc devenir distinctif pour la clientèle, après une utilisation à titre de marque longue et continue et qui présente une certaine ampleur. Le public a alors pris l'habitude d'associer un signe à un produit ou service, c'est-à-dire de lui attribuer une fonction d'individualisation.

Cour d'appel Paris, 13 juin 2001

"Tour de France"

PIBD 2001 n° 729 III 537

Faits: La société Tour de France est titulaire des marques "TOUR DE FRANCE" et "LE TOUR." Elle a obtenu la condamnation par le TGI de Paris du titulaire de la marque composée de la dénomination "LE TOUR DE FRANCE A LA VOILE" et d'un logo représentant les contours d'une carte de France dont la frontière Est a été remplacée par un triangle symbolisant une voile et la frontière Sud a été doublée pour évoquer une vague. Celui-ci invoque en défense la nullité de la marque "TOUR DE FRANCE."

Décision: "Considérant au surplus que l'usage constant de cette marque (TOUR DE FRANCE), antérieurement à son dépôt, depuis la création en 1903 de l'événement sportif qu'elle désigne, et l'exploitation intensive, soutenue par des investissements publicitaires importants, qui en a été faite, justifie sa protection conformément aux dispositions de l'article 6 quinzième C de la Convention d'Union de Paris."

Le Code de la Propriété Intellectuelle français ainsi que la jurisprudence française se refusent à consacrer une échelle de distinctivité entre les marques. Pourtant, la doctrine française est unanime à reconnaître l'existence de marques dites faibles et de marques dites fortes. Il est en effet incontestable que certains signes sont plus arbitraires que d'autres. Alors que pour certaines marques, aucun rapprochement ne peut être réalisé entre le signe et les produits ou services qu'il désigne, ce n'est pas le cas pour toutes.

L'intérêt du titulaire de marque est d'utiliser un signe "évident" pour le public, c'est-à-dire le plus évocateur possible. Plus le signe est proche des produits et services visés au dépôt, plus l'association que réalise le public dans son esprit est efficace.

Mais parallèlement, plus un signe est évocateur et plus la probabilité qu'il soit utilisé par un concurrent est grande. En conséquence, s'il est indéniable que n'étant ni descriptif ni générique, le signe doit bénéficier d'une protection au titre des marques, l'étendue de celle-ci doit être maintenue dans les limites nécessaires au maintien de la libre concurrence.

Pourtant, les juges français ne prennent en compte qu'une unique option: une marque est distinctive c'est-à-dire protégeable au titre du droit des marques, ou elle ne l'est pas. Dès lors, l'étendue de cette protection est théoriquement la même pour toute marque enregistrée.

C. L'EXIGENCE DE LICÉITÉ DU SIGNE

La marque a vocation à être exploitée. Une marque non utilisée ne remplit pas sa fonction distinctive. Son propriétaire titulaire est alors déchu de ses droits.

Pour pouvoir bénéficier de la protection du droit des marques, un signe se doit donc d'être exploitable. Dès lors, il doit être licite c'est-à-dire n'être:

- ni exclu par l'article 6ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce;
- ni contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
- ni trompeur.

Toute marque ou même élément de marque en contradiction avec ces prescriptions court le risque d'une annulation.

La première hypothèse d'exclusion est relative aux signes officiels. Sont concernés les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'entités étatiques ou interétatiques (Organisations internationales, dont sont parties des Etats de l'Union). Les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les Etats ne peuvent pas non plus être adoptés à titre de marque.

La même prohibition pèse sur les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite. Parmi cette dernière catégorie, figurent notamment les signes contrevenant aux lois relatives à l'alcool ou au tabac, ainsi que celles concernant les appellations d'origine.

Ainsi, si la législation française n'empêche pas que soit déposée une marque pour des produits se rapportant au tabac ou à l'alcool, elle empêche que ne soit exploitée une marque similaire à une marque de tabac pour des produits autres que ceux du tabac.

Par ailleurs, l'exploitation de la marque d'alcool et de tabac est rendue plus délicate par une réglementation rigoureuse.

Cour d'appel Rennes, 12 mars 2002

"Chanvrette"

PIBD 2002 n° 743 III 247

Faits: L'INPI avait reçu une demande d'enregistrement du signe complexe CHANVRETTE pour des boissons pétillantes et non alcooliques à base de feuille de chanvre. Le signe complexe se présente comme un cadre de forme carrée au centre duquel est dessinée une feuille de chanvre surmontée du mot "chanvrette." Le directeur de l'INPI a rejeté cette demande, au motif qu'elle est contraire à l'ordre public.

Décision: "Considérant que même si la vente de cette boisson n'est pas susceptible d'être considérée en soi comme une infraction à la loi pénale, il n'en demeure pas moins qu'ainsi appliqué à un produit de consommation alimentaire ce terme "chanvre" ferait indéniablement dans l'esprit du consommateur moyennement avisé (...) naître la croyance que désormais la consommation du chanvre comme substance psychotrope n'est plus interdite en France (...).

Considérant que c'est en vain que les requérants invoquent le fait que la culture du chanvre est autorisée (...)."

Cette décision, classique quant à son résultat, présente l'intérêt d'appliquer le principe d'indépendance de la marque par rapport au produit qu'elle désigne. Comme l'a récemment rappelé la jurisprudence communautaire (TPICE, 13 septembre 2005, Intertops, Affaire T-140/02), le droit des marques est indifférent à la licéité des produits et services visés. Dès lors, seule importe la licéité de la marque elle-même, c'est-à-dire du signe qui la compose.

Le dépôt d'une marque pour des produits illicites serait, par exemple, parfaitement valable. En revanche, la marque pour être licite ne devra pas faire l'apologie de produits stupéfiants, comme c'est le cas en l'espèce. Elle ne devra pas non plus contenir une quelconque incitation à la violence ou à la haine raciale, ni même présenter un quelconque caractère obscène.

En pratique toutefois, la marque bien que valable ne pourra pas être exploitée, du fait de l'illicéité des produits et services marqués.

Un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service, n'est pas susceptible de protection. Cela tient notamment à la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque.

La marque est un instrument économique sensé aider le consommateur à orienter son choix entre les produits et services proposés par différentes entreprises. En l'informant, elle lui permet de se déterminer.

Afin de ne pas fausser la concurrence, elle se doit d'être objective, c'est-à-dire ne pas tromper le consommateur en lui laissant à penser que l'objet de son choix présente certaines caractéristiques dont il est dépourvu en réalité. Pour cette raison, un simple risque de confusion suffit à exclure un signe du champ d'éligibilité du droit des marques.

Cette appréciation de la déceptivité du signe doit se faire *in concreto*. Elle dépend 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. Dans celle hypothèse, la marque ne sera annulée que partiellement.

Par exemple, on pourrait imaginer une marque "Brésil" pour des cafés. Une telle marque est trompeuse pour des cafés ne provenant pas de cette aire géographique, mais pas pour les autres.

Com. 30 novembre 2004

"Bel'Morteau"

PIBD 2005 n° 802 III 116

Faits: L'association qui a pour objet d'assurer le contrôle du label régional "Franche-Comté" poursuit judiciairement la société Clavière en annulation de sa marque "Bel'Morteau" qu'elle juge déceptive, en raison du caractère trompeur de la marque dont les produits ne proviennent pas de cette aire géographique. La Cour d'appel en a prononcé la nullité.

Décision: "Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la marque *bel'morteau* (...) est de nature à tromper le public sur la provenance des produits, celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de fabrication se situe dans la localité dont elle contient le nom ou du moins sa proximité.

Que la Cour d'appel (...) a pu statuer comme elle a fait; (...) le moyen n'est fondé en aucune de ses branches."

Parmi les hypothèses de déceptivité ne relevant pas d'une caractéristique intrinsèque des produits ou services en cause, sont particulièrement concernés les signes suggérant un agrément par un organisme officiel ou encore une caution pharmaceutique ou médicale.

Cour d'appel Paris, 27 juin 2003

"IP Label"

PIBD 2003 III 601

Faits: La société IP-LABEL a déposé une demande d'enregistrement de la marque "IP-LABEL" pour des produits et services liés à l'Internet et la communication. Le directeur de l'INPI a rejeté la demande, au motif que le signe est de nature à tromper le public. La société IP-LABEL a formé recours de cette décision.

Décision: "Le signe déposé est de nature à tromper le public en ce qu'il laisse entendre que les produits ou services revendiqués bénéficient d'un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur (...).

Les signes de qualité (...) se multipliant et concernant aujourd'hui de nombreux produits et ou services, le risque de confusion est élevé pour le consommateur (...). Le terme "LABEL" figurant dans le signe déposé est à lui seul de nature à induire en erreur le consommateur quant aux

caractéristiques spécifiques que pourraient présenter les produits et services revendiqués dans la demande."

D. L'EXIGENCE DE DISPONIBILITÉ DU SIGNE

La dernière condition d'enregistrement d'un signe à titre de marque est aussi la plus problématique en pratique. Elle concerne la disponibilité du signe.

En France, l'enregistrement vient consacrer un examen administratif sur la forme et en partie sur le fond, opéré par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Toutefois, l'Institut nationale de la propriété industrielle ne vérifie pas la condition de disponibilité du signe.

De ce fait, en aucune manière l'enregistrement de la marque ne constitue une garantie de sa validité. La marque enregistrée est valable jusqu'à ce qu'elle soit annulée en justice.

On peut distinguer deux sortes d'antériorités: celles constituées par un autre signe distinctif et les autres.

1. ANTÉRIORITÉ CONSTITUÉE PAR UN AUTRE SIGNE DISTINCTIF

La marque constitue un droit d'occupation, régi par le concept de "*premier arrivé, premier servi.*" Le déposant d'une marque doit en tout premier lieu vérifier que n'existe aucune marque désignant des produits ou services identiques ou similaires, qu'elle soit enregistrée ou, à défaut, notoirement connue.

Cette exigence de proximité des secteurs commerciaux en cause est dictée par le principe de spécialité, dont elle est l'un des corollaires.

Toutefois, il convient de garder à l'esprit que la marque reste un signe distinctif parmi d'autres. Il existe de nombreux autres droits de propriété industrielle qui remplissent la même fonction distinctive, et se servent de signes pour individualiser des produits ou services. Ainsi, la dénomination sociale identifie la personne morale, tandis que le nom commercial et l'enseigne permettent de distinguer le fonds de commerce. L'appellation d'origine individualise quant à elle des produits en fonction d'un lieu de production précis, dont il découle une qualité particulière.

De ce fait, la marque ne doit pas porter préjudice aux titulaires d'autres signes distinctifs qui ont utilisé le même signe, dans le cadre d'une activité commerciale impliquant des produits ou service identiques ou similaires.

Excepté pour l'appellation d'origine dont la réglementation, d'ordre public, implique un régime dérogatoire, la démonstration d'un risque de confusion conditionne donc l'enregistrement du signe à titre de marque.

Par ailleurs, le droit sur le nom commercial et sur l'enseigne, contrairement à celui sur la dénomination sociale, s'acquiert par l'usage. Eu égard à la position privilégiée qu'occupe la marque dans la hiérarchie des signes distinctifs, le titulaire d'un nom commercial ou d'une enseigne ne peut opposer son antériorité que dès lors que son signe est connu sur l'ensemble du territoire à la date du dépôt de la marque. Cela permet d'éviter qu'un entrepreneur dont l'activité n'a qu'un rayonnement local puisse faire obstacle à une marque, dont la portée est par définition nationale.

Dans une décision du 27 décembre 1995 (Hertz system Inc. c/ Kafouri), le Tribunal de grande instance du sud du Caire rappelle, de façon synthétique mais exhaustive, les conditions d'appréciation de la nouveauté du signe: *"pour déterminer si une marque est spéciale par rapport aux autres marques, elle doit être examinée dans son ensemble, et non dans chacun de ses éléments constitutifs, qui peuvent être communs à plusieurs marques; mais c'est la façon dont ces éléments sont combinés qui confère à la marque son identité et son caractère distinctif qui résulte de sa forme finale, et non de ses composantes. (...) Les deux marques en question, bien qu'ayant en commun la même forme géographique, sont différentes dans leur forme générale. (...) Le consommateur peut facilement les distinguer."*

2. ANTÉRIORITÉ CONSTITUÉE PAR UN AUTRE DROIT ANTÉRIEUR

Parmi les autres droits susceptibles de rendre un signe indisponible, figurent notamment les droits de créations, tels que le droit d'auteur et le droit sur les dessins ou modèles. Rien ne s'oppose à ce qu'une création esthétique (lexicale, graphique ou autre), puisse être déposée à titre de marque.

Or, l'auteur d'une création est investi de droits patrimoniaux sur celle-ci, qui lui donnent tous pouvoirs pour décider de son exploitation. En conséquence, il peut interdire toute représentation ou reproduction de son œuvre, y compris à titre de marque et ce, quelle que soit la nature des produits et services en cause. Le principe de spécialité est donc écarté.

Les droits de la personnalité constituent également une antériorité, dès lors qu'est constaté un risque de confusion à la date de dépôt de la marque. Ce sont, entre autres, le pseudonyme, le titre nobiliaire et l'image d'une personne, mais surtout son nom patronymique.

Cette dernière hypothèse est la plus importante en pratique. Il y a atteinte à un nom patronymique lorsque le public est tenté de croire qu'il existe un lien

économique entre le titulaire de ce nom et la marque en question. Pour déterminer si l'enregistrement du signe est de nature à engendrer une telle confusion et porter atteinte à la personnalité du titulaire du patronyme, les juges prennent en considération un double critère:

- la notoriété ou la rareté du patronyme;
- la proximité des signes en cause.

Cour d'appel Paris, 15 décembre 2000

"Viagra"

Dalloz 2001 n° 16

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: *"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."*

Cette décision est intéressante en ce qu'elle rappelle les fondements de l'action en nullité dont dispose le titulaire du nom patronymique. Ainsi, la reproduction à l'identique n'est pas une condition de l'action. Mais en l'absence d'identité, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un risque de confusion au jour du dépôt. Il semble d'ailleurs que la reprise à l'identique d'un nom rare ou notoire fasse présumer l'existence d'un tel risque.

Les collectivités territoriales disposent également de droits très proches de droits de la personnalité. Elles peuvent valablement arguer de leur droit sur leur nom, image ou renommée pour s'opposer à l'adoption d'un signe à titre de marque. Les décisions des tribunaux français en ce sens se multiplient.

Par ailleurs, si les marques enregistrées ou notoires, la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne, ou encore le nom patronymique, l'appellation d'origine, le droit d'auteur, les droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ainsi que le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale constituent des antériorités reconnues par l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle français, la jurisprudence française récente a également intégré les noms de domaine à cette **liste ouverte**.

*Cour d'appel Paris, 15 septembre 2004
(BIO-ATTITUDE)
PIBD 2005 n° 800 III 54*

Faits: Une société, titulaire de la marque "Bio-attitude," ayant été assignée en contrefaçon de la marque "BIOTITUDE," invoque la nullité de cette marque en raison d'un droit antérieur sur des noms de domaine. Le TGI de Paris a fait droit à l'action en contrefaçon.

Décision: "*Mais considérant que si un nom de domaine est susceptible, compte tenu de la valeur commerciale qu'il peut représenter pour une entreprise, de constituer une antériorité rendant indisponible le signe, encore faut-il que celui qui l'oppose, en défense à une action en contrefaçon, établisse l'antériorité de son exploitation effective par rapport au signe contesté et l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public.*"

Aux termes de cette décision, il apparaît que l'antériorité constituée par un nom de domaine ne résulte pas de l'immatriculation et du contrat d'hébergement du site, mais de son exploitation effective en France antérieurement au dépôt de la marque. Dès lors, pour être opposable, un nom de domaine doit:

- être disponible et antérieur à la marque;
- être arbitraire;
- être exploité.

Par ailleurs, comme pour la plupart des signes distinctifs, devra être démontré un risque de confusion. La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a récemment rappelé dans une affaire "Locatour" du 13 décembre 2005, qui a jugé que la condamnation pour contrefaçon nécessite de démontrer que les produits et services proposés sur le site Internet soient identiques, à tout le moins similaires, à ceux visés dans le dépôt de la marque.

La nullité du chef d'indisponibilité du signe est relative. Les titulaires de droits antérieurs sont seuls autorisés à engager une action en nullité à l'encontre d'une marque postérieure.

Ils peuvent également intervenir *a priori*, c'est-à-dire avant même que ne soit enregistrée la marque litigieuse. Cette faculté ne leur est offerte que dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Cette intervention prend la forme d'une opposition déposée devant l'Institut national de la propriété industrielle, pour les titulaires de marque antérieure. Elle se présente sous la forme d'observations auprès du Directeur de l'INPI pour les autres titulaires de droits, ainsi que toute personne intéressée.

Dès lors que les conditions de validité du droit des marques sont remplies, et si les éventuelles oppositions ont été rejetées, la marque est enregistrée. Toute atteinte à ce droit privatif est alors sanctionnée par la contrefaçon.

2. CRITÈRES DE L'ATTEINTE AU DROIT DES MARQUES

La marque est un droit de propriété. Un droit de propriété industrielle. A ce titre, elle confère à son titulaire un monopole. Conformément au principe de territorialité, celui-ci étend ses effets à l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a accordé.

Com. 11 janvier 2005

Hugo Boss c/ Reemtsma Cigarettenfabriken

PIBD 2005 n° 805 III 206

Faits: La société Hugo Boss, titulaire de la marque internationale "HUGO BOSS" a sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Reemtsma Cigarettenfabriken. Elle se fonde sur les multiples reproductions de sa marque constatées sur le site Internet de la société défenderesse qui constituent, selon elle, une contrefaçon de sa marque.

Décision: "*attendu qu'ayant relevé qu'il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la Cour d'appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage des marques BOSS dans ces conditions ne constitue pas une infraction.*"

Dans cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application du principe de territorialité. Le site Internet, certes accessible en France, est toutefois rédigé en langues étrangères. Les produits commercialisés ne sont donc pas disponibles en France. Il en résulte que le public français n'est pas visé, l'emploi du seul terme français "Bienvenue" sur la page d'accueil, étant insuffisant pour démontrer que le site Internet est tourné vers un public francophone.

Le titulaire d'un droit de marque peut s'opposer à toute utilisation non autorisée de son signe par un tiers, qui serait réalisée sur ce territoire. Il dispose pour ce faire d'une action en contrefaçon.

Les conditions de l'atteinte à une marque "classique" (**A**), ne sont pas les mêmes que celles de l'atteinte à une marque notoire ou renommée (**B**).

A. CRITÈRES RELATIFS À LA MARQUE NON NOTOIRE

Nous l'avons vu, la fonction essentielle de la marque est la garantie d'identité d'origine du produit ou service désigné par la marque. En d'autres termes, la marque doit permettre de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.

La proximité plus ou moins forte des signes et des produits ou services en cause ne permet pas toujours de prévoir avec certitude si le consommateur d'attention moyenne est susceptible d'être trompé dans son choix. Aussi, il n'est pas toujours évident de délimiter les contours de l'action en contrefaçon.

Le "**risque de confusion**" constitue le critère central d'appréciation de la contrefaçon. Un tel risque est constitué chaque fois que le public est porté à croire que les produits ou services identifiés par les deux signes en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (**CICE, 29 septembre 1998, Canon, Affaire C-39/97**).

Le Tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) a rappelé que le simple risque de confusion suffit (3 mai 2000, Société Industrielle de Transformation de Cellulose c/ SATPAC): *"Attendu qu'il est de jurisprudence que le délit de contrefaçon existe par cela seul que la marque peut tromper l'acheteur, aucun acheteur n'eût-il, en fait été trompé."* Il en déduit que la marque "RODIA" est constitutive du délit d'imitation de la marque "SITA."

Il est possible d'émettre des réserves sur le résultat auquel parvient le Tribunal. L'appréciation du risque de confusion relève toutefois du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Le risque de confusion n'est toutefois pas requis dans l'hypothèse d'une reproduction de la marque à l'identique, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Toute reproduction, usage ou apposition de la marque authentique entraîne *de facto* la condamnation de son auteur pour contrefaçon.

La bonne foi du contrefacteur et le faible degré de distinctivité de la marque contrefaite sont indifférents.

S'agissant de la contrefaçon par imitation, la démonstration du risque de confusion est une condition centrale de la contrefaçon.

Cette différence de régime entre, d'une part, la reproduction à l'identique et, d'autre part, l'imitation, explique l'importance pratique de délimiter précisément les contours de chacune des deux actions en contrefaçon. Les

plaideurs ont essayé, en vain, d'élargir le champ d'application de la reproduction à l'identique, afin d'être dispensés de toute preuve d'un risque de confusion. Les juges du fond appréhendent toutefois la reproduction à l'identique dans une acceptation particulièrement stricte.

Pour apprécier l'existence d'une reproduction à l'identique, il convient de procéder à une approche analytique, c'est-à-dire étudier séparément chacun des éléments des signes en cause. Cela, afin d'isoler leurs différences.

Dès lors que la reprise de la marque est accompagnée de modifications ne passant pas inaperçues, les dispositions relatives à la contrefaçon par reproduction ne trouvent pas à s'appliquer et cèdent leur place à celles consacrées à la contrefaçon par imitation. Tel est notamment le cas pour la reproduction partielle ou l'inclusion d'une marque authentique dans une marque complexe.

Com. 4 février 2004

Sun Valley c/ Deep Valley

PIBD 2004 n° 786 III 293

Faits: Le titulaire de la marque "SUN VALLEY," pour désigner notamment des vêtements, poursuit en contrefaçon la société La Redoute qui commercialise divers vêtements sous la dénomination "DEEP VALLEY."

Décision: "Attendu (...) qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le terme "Valley" ne revêtait un caractère distinctif que par association au mot "Sun" terme distinct du terme "Deep," c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée, la contrefaçon ne pouvait être appréhendée que sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion (...).

Le champ d'application de la reproduction à l'identique est apprécié très restrictivement.

Cour d'appel Paris, 30 novembre 2005

Celine SA c/ Afflelou (Céline)

PIBD 2006 n° 824 III 132

Faits: La société Céline (Dion) est titulaire de la marque dé nominative du même nom pour désigner notamment des appareils et instruments d'optique. La marque Céline est déposée en caractères d'imprimerie, droits et noires. 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.

Décision: (La Cour a préalablement reconnu l'identité phonétique et intellectuelle) "Considérant que le graphisme et la typographie spécifique de

ce signe diffère 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."

L'appréciation du risque de confusion fait intervenir une double considération: d'une part, la reprise du signe à l'identique, ou son imitation (1); d'autre part, l'utilisation du signe pour des produits identiques ou simplement similaires, c'est-à-dire dans le cadre du principe de spécialité (2).

1. COMPARAISON DES SIGNES EN CAUSE: REPRODUCTION OU IMITATION DU SIGNE

L'imitation s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Seule est déterminante l'impression d'ensemble que provoque la comparaison des signes en cause pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les a pas simultanément devant les yeux, ou dans un temps rapproché à l'oreille.

Les juges suivent à cette occasion une démarche synthétique. Ils isolent les éléments caractéristiques de la marque contrefaite qui lui confèrent son pouvoir distinctif, et font de même pour le signe contrefaisant. A l'issue de cette étape, ils procèdent à une comparaison de ces éléments distinctifs et dominants, pour déterminer si le signe second reprend l'essentiel des caractéristiques de la marque contrefaite.

Dès lors que l'aspect d'ensemble du signe litigieux reprend celui de la marque, il y a imitation.

Cour d'appel Paris, 7 juin 2000

"Georges Rech"

PIBD 2000 n° 712 III 38

Faits: La société Georges Rech, titulaire de la marque éponyme a assigné en contrefaçon la société Buchin, titulaire de la marque "Jean-françois Rech," pour des produits similaires.

Décision: *"Considérant que dans la marque Georges Rech, le mot Rech exerçait à lui seul un pouvoir attractif de sorte que l'adjonction d'un autre prénom ne faisait pas disparaître la contrefaçon; que la circonstance que la défenderesse accompagne souvent le signe contesté de la dénomination Buchin est indifférent."*

Cette décision démontre parfaitement la place centrale qu'occupent les éléments distinctifs et dominants dans l'analyse de la contrefaçon.

L'appréciation de la similitude entre deux signes est purement personnelle. Pour cette raison, la mise en place de critères de nature à rendre son étude la plus objective possible était indispensable.

Aux termes d'une jurisprudence communautaire (CJCE 11 novembre 1997, Sabel, Affaire C-251/95) et française constante, l'imitation suppose que soit caractérisée une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause.

La combinaison de ces critères peut d'ailleurs aboutir à admettre une impression globale identique pour deux signes, quand bien même ils n'auraient aucun élément commun.

(1) Cour d'appel Paris, 30 novembre 2005

Celine cl Afflelou (Céline)

PIBD 2006 n° 824 III 132

Faits: La Société Céline (Dion) est titulaire de la marque dénominative du même nom pour désigner notamment des appareils et instruments d'optique. Elle a assigné en contrefaçon la société Afflelou qui commercialise des modèles de lunettes portant la dénomination Céline.

Décision: "Considérant (...) qu'il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion visuel, auditif ou conceptuel, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (...).

Considérant que les deux dénominations en présence désignent le même prénom Céline; que phonétiquement, la dénomination contestée est identique à la marque opposée; que visuellement et intellectuellement, (...) la notoriété non contestée de Céline Dion (...) ne conduit pas immédiatement le consommateur d'attention moyenne, à la seule vue de la calligraphie du signe, à associer le prénom de cette artiste apposé sur des accessoires de mode tels que des lunettes (...); considérant que les sociétés intimées ne peuvent davantage prétendre que tout risque de confusion serait écarté par l'apposition sur les branches de lunettes des termes Dion et Dion Eyes (...);

Considérant qu'il s'ensuit que la reprise de l'élément distinctif Céline engendre un risque de confusion dans l'esprit du public qui sera conduit à associer les deux signes, voire à leur attribuer la même origine."

(2) Cour d'appel Paris, 20 octobre 2000

"Thermor"

PIBD n° 712 III 38

Faits: Le titulaire de la marque Thermor assigne le propriétaire de la marque Thermex en contrefaçon. Les deux marques désignent le même type de produits ayant trait aux appareils de chauffage de l'eau, électriques ou à bois.

Décision: "Considérant que si la racine "Therm" peut évoquer aussi bien l'idée de chaleur (...) que des eaux aux vertus thérapeutiques (thermes),

l'adjonction de la terminaison "or" forme avec elle un néologisme qui ne s'identifie à aucun mot de la langue française (...).

Considérant que la dénomination "Thermex" présente une construction identique à celle de la marque "Thermor," en deux syllabes et sept lettres; que la seule différence tenant à leur terminaison est insuffisante pour distinguer les dénominations en cause; qu'au contraire, cette structure semblable est de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits, en le portant à croire qu'il est en présence d'une déclinaison de la marque première." La Cour admet dès lors l'existence d'une contrefaçon par imitation.

L'appréciation du risque de confusion se fait selon le même triple critère en droit colombien. Ainsi, dans un arrêt du 15 avril 1999, le Conseil d'Etat colombien a retenu la similitude entre les signes "Omepral" et "Mopral." Compte tenu de la méthode de comparaison totale, il a admis la possibilité de confondre ces marques, similaires du point de vue orthographique, visuel et auditif. Il a par ailleurs précisé que, s'il est vrai que l'emploi de racines de mots d'usage commun, de préfixes et suffixes utilisés dans l'industrie pharmaceutique ne peut pas être l'objet de droit d'exclusivité, cela ne signifie pas que l'on doit faire enregistrer des marques susceptibles d'être confondues avec d'autres, dès lors que cela peut causer des dommages irréparables à la santé des personnes, raison pour laquelle l'examen de la possibilité de confusion doit être plus complet.

La marque a une fonction "publicitaire." Les entreprises titulaires de marque ont donc tout intérêt à déposer un signe aussi évocateur que possible.

La similitude conceptuelle joue sur la résonance que peut avoir une marque dans l'esprit du consommateur. Le contrefacteur cherche à tirer profit du lien inconscient qui ne manquera pas de se créer dans l'esprit de la clientèle, la conduisant à confondre les marques.

Cette association d'idée peut se faire aussi bien par l'utilisation d'un synonyme, d'une traduction que par l'exploitation d'un contraste.

Cour d'appel Paris, 17 décembre 2003

Institut Jeanne Piaubert c/ 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."

La Cour d'appel admet l'imitation par traduction au titre de la similitude intellectuelle. Le consommateur d'attention moyenne est en effet enclin à considérer que PETIT DEJEUNER DE LA PEAU est une déclinaison "française" de la marque SKINBREAKFAST, par la même entreprise.

2. PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ: PRODUITS OU SERVICES IDENTIQUES OU SIMILAIRES

Le droit sur la marque est un droit exclusif. Il n'est toutefois pas absolu. Le principe de spécialité en constitue la première limite.

Aux termes de celui-ci, le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'utilisation de son signe que pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l'enregistrement. Son monopole est quelque peu élargi par la prise en compte des produits et services similaires. Hors de ce domaine d'activité, aucune atteinte n'est portée au monopole du titulaire de marque.

La protection accordée par le droit des marques est donc limitée à ce qui est nécessaire pour permettre au titulaire de développer son activité, sans restreindre de manière excessive la liberté d'entreprendre des concurrents.

Toute la difficulté réside donc dans l'analyse de ce qu'est un produit ou service similaire. Cette question présente un intérêt majeur, pour préserver la fonction de garantie d'identité d'origine mise à mal par des produits ou services trop proches, tout en maintenant la libre concurrence.

La Cour de justice des Communautés européennes considère qu'il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent (**CJCE 29 septembre 1998, Canon, Affaire C-39/97**).

Ces facteurs objectifs démontrent un rapprochement intellectuel entre les produits ou services en cause, qui porte à croire qu'une même entreprise ou des entreprises en étroite dépendance en est à l'origine. La condition de similarité est donc remplie dès lors qu'existe une telle proximité.

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 TGI

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 leur mode de fabrication, (...) par leur mode de consommation, (...) par leur mode de distribution (...)."*

Cet arrêt est intéressant en ce qu'il montre avec précision le cheminement intellectuel du juge dans l'appréciation de la similarité. Alors que l'on aurait pu penser que rhum et bières sont similaires, comme appartenant à la catégorie des alcools, il estime le contraire. Pour motiver sa décision, le juge examine les ingrédients et le mode de fabrication (fermentation, distillation), le taux alcoolique, la perception du public quant à l'origine des produits, le mode de consommation (*la bière est davantage consommée en tant que boisson désaltérante et à tout moment de la journée, alors que les rhums sont généralement dégustés à l'apéritif*) ainsi que les modes de distribution (le rhum est exposé avec les alcools forts tandis que les bières sont rangées parmi les produits de consommation courante).

Cette analyse montre à quel point l'appréciation de la similarité des produits est subjective, alors même que la Cour de justice la voudrait la plus objective possible. Ainsi, la Cour d'appel de Paris considère quant à elle que des champagnes et du vin sont similaires par leur destination, car ils répondent à des habitudes de consommation identiques ou proches, s'adressent à une même clientèle, empruntent les mêmes réseaux de distribution et les mêmes points de vente (Paris 2 avril 2003, PIBD 2003 III 367).

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: "Considérant que si la similarité ou la complémentarité des produits en cause (articles d'horlogerie et produits cosmétiques et de parfumerie) ne saurait être retenue entre des montres banales et des produits cosmétiques/parfumerie, il ne peut être sérieusement contesté que les montres de la société Ebel SA, loin de présenter ce caractère de banalité, constituent de véritables bijoux (...).

Qu'il s'ensuit que le consommateur moyen, étant désormais familiarisé à la tendance générale de diversification des maisons de luxe, s'est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination (...)."

Dans l'appréciation de la similarité, les juges du fond apportent une grande importance pratique à la psychologie des consommateurs. Doivent être pris en considération des éléments intrinsèques des produits et services, aussi bien qu'extérieurs. Parmi ces derniers éléments, figure la tendance à la diversification dans l'industrie du luxe.

D'autres facteurs extrinsèques sont:

- la distribution dans les mêmes points de vente,
- la proximité des linéaires,
- l'identité des lieux de consommation,
- le prix de vente,
- la ressemblance des conditionnements.

La jurisprudence a également développé la notion de complémentarité, qui vient encore étendre le champ d'application de l'action en contrefaçon. Plus subjective, cette notion englobe les produits ou services qui, même intrinsèquement différents, sont unis par un lien étroit et nécessaire. De ce fait, ils peuvent être associés par le consommateur d'attention moyenne à ceux couverts par la marque.

A cet égard, le mode de production et de commercialisation et notamment les habitudes de distribution constituent des facteurs pertinents.

Cour d'appel Paris, 7 février 2003

"DAKAR"

PIBD 2003 n° 769, III, 392

Faits: La société organisatrice du rallye auto-moto Paris-Dakar est titulaire de la marque complexe "DAKAR." Elle assigne en contrefaçon la société Pirelli qui offre à la vente des pneumatiques dénommés "Dakar," "LT20 Dakar" ou "Scorpion Dakar." Le TGI a rejeté la demande en contrefaçon.

Décision: "Considérant (...) que les véhicules, notamment les automobiles et motocyclettes, sont toujours vendus équipés de pneumatiques, accessoires

indispensables à leur utilisation, et que les pneumatiques sont, par nature, destinés à l'équipement des véhicules; que les uns et les autres sont nécessairement complémentaires et que, même s'ils proviennent de fabricants différents, les pneumatiques en tant que pièces détachées n'étant, en outre, pas nécessairement vendus par les mêmes commerces, ils constituent (...) des produits similaires;

Considérant qu'en revanche, les services de transport et les produits transportés ne présentent aucune similarité, qu'ils sont de natures différentes et ne peuvent être confondus par un consommateur d'attention moyenne qui ne peut pas, en aucun cas leur attribuer une origine commune."

La Cour a démontré un lien étroit et obligatoire entre les véhicules et les pneumatiques, de nature à révéler l'existence d'une complémentarité entre ces produits.

Par ailleurs, la Cour reconnaît que "*les pneumatiques et les services de rechapage de pneus visés (par la marque DAKAR) sont similaires, le consommateur d'attention moyenne étant fondé à attribuer la même origine aux produits concernés et aux services de réparation portant sur ces mêmes produits.*" Elle rappelle par là même que la similarité est possible entre des produits et des services.

En définitive, la notion de similarité couvre l'ensemble des produits et services suffisamment proches pour que leur soit attribuée une origine commune. Cette similarité doit être constatée à la date de l'action en contrefaçon.

La classe à laquelle appartiennent les produits et services concernés n'a à cet égard aucune incidence, la classification (d'ailleurs évolutive) n'ayant qu'une simple valeur administrative. Deux produits ou services peuvent parfaitement être similaires, quand bien même ils n'appartiendraient pas à la même classe (Voir la décision "Havannah" précitée).

3. APPRÉCIATION DU RISQUE DE CONFUSION

Une condamnation au titre de la contrefaçon par imitation ne peut intervenir que s'il existe, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, un risque de confusion entre le signe litigieux et la marque contrefaite. L'appréciation du risque de confusion est réalisée de manière globale. Seule compte l'impression d'ensemble.

Pour cette raison, il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des critères phonétique, visuel et intellectuel pour apprécier la similarité des signes. En effet, ces critères interréagissent et peuvent se neutraliser.

TPICE, 3 mars 2004

“ZIRH”

Affaire T-355/02

Faits: La société ZIRH a déposé une demande de marque communautaire pour le signe verbal ZIRH en classes 3, 5 et 42. La société Mühlens GmbH a formé opposition contre cette demande, sur le fondement de sa marque verbale communautaire “SIR” déposée en classe 3. La division d’opposition de l’OHMI a rejeté cette opposition au motif que les différences visuelles et conceptuelles l’emportaient sur la similitude phonétique des signes.

Décision: “Il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de similitude entre les marques SIR et ZIRH, ni sur le plan visuel ni sur le plan conceptuel. Sur le plan phonétique, les marques en cause sont similaires dans certains pays. À cet égard, il importe de noter que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la seule similitude phonétique des marques puisse créer un risque de confusion (...).

Selon la jurisprudence du Tribunal, les similitudes phonétiques peuvent être neutralisées par les différences conceptuelles séparant les marques en question. 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 résulte de cette appréciation globale une certaine **interdépendance des critères** étudiés ci-dessus: un plus faible degré de similitude entre les signes en cause pourra par exemple être compensé par une plus forte ressemblance entre les produits et services visés au dépôt, et inversement.

Com. 16 novembre 2004

Vichy Célestins/ Vichy Catalan

PIBD 2005 n° 801 III 79

Décision: “Attendu qu’en se déterminant ainsi au vu des seules similitudes et différences relevées entre les signes, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence dont ces éléments n’étaient que des facteurs parmi d’autres, notamment sans rechercher si la faible similitude entre les signes n’était pas compensée par l’identité ou la similitude des produits désignés (...) la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.”

Dans cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle fermement le principe d’interdépendance des critères, alors même que la très faible similitude entre “Vichy Célestin” et “Vichy Catalan” du fait de l’absence de distinctivité du terme commun “Vichy,” laisse présager une absence de risque de confusion. Ainsi, cette jurisprudence est parfaitement

conforme à la jurisprudence communautaire qui a énoncé pour principe dans son arrêt "Canon" (CJCE, 29 septembre 1998, Affaire C-39/97, point 17): *"L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés."*

La Cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation, a jugé dans une décision du 7 juin 2006 (PIBD 2006 n° 837 III 619) que la marque "Vichy Catalan" contrefaisait la marque "Vichy Célestin." Après avoir relevé un usage continu et intense du signe "Vichy" lui ayant conféré un caractère distinctif pour désigner des eaux minérales, la Cour considère que *"nonobstant les différences d'ordre visuel et phonétiques liées à la substitution du terme second, l'impression d'ensemble produite par les deux signes ne s'en trouve pas affectée."*

La définition de la notion de "public" représente un enjeu important.

Protéiforme, elle doit être appréciée au cas par cas. Elle peut parfaitement intégrer des professionnels, dans la mesure où le public référent rassemble l'ensemble des individus auxquels sont destinés les produits et services en cause. Le degré d'attention du public concerné est alors supérieur à celui pris en compte pour des produits de grande consommation. En conséquence, le risque de confusion sera plus difficile à démontrer.

Quoi qu'il en soit, le risque de confusion s'apprécie par rapport à un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Si la marque est constituée de termes étrangers, il convient de distinguer entre ceux susceptibles d'être compris d'une large fraction du public et les autres. Dans le premier cas, qui concerne essentiellement les termes anglais courants, l'appréciation du risque de confusion se fera comme pour des mots français. Sinon, l'analyse de l'imitation se fera au regard de la seule proximité visuelle ou phonétique.

Enfin, il convient de prendre en considération le caractère distinctif du signe contrefait. Même si les juges se refusent à entériner la distinction entre marques fortes et marques faibles, il est incontestable qu'une marque dont les éléments constitutifs sont particulièrement arbitraires bénéficiera d'une protection aux contours élargis.

Pour être condamnable, la reprise d'une marque doit être d'autant plus servile que son caractère distinctif est faible. La force du pouvoir distinctif d'un signe peut d'ailleurs s'accroître par un usage intensif lui ayant permis d'acquérir une certaine notoriété. En conséquence, l'appréciation du risque de confusion dépend également du degré de notoriété qu'a acquis la marque sur le territoire concerné.

Cour d'appel Paris, 24 mars 2000

"Lacoste"

PIBD 2000 n° 711 III 7

Faits: La société Les Cuir Mercédès a déposé une demande d'enregistrement portant sur un signe complexe constitué par la représentation d'un crocodile vu de profil reposant sur la base d'un triangle à l'intérieur duquel est inscrite la mention Mercédès notamment pour des produits de joaillerie, d'horlogerie, de cuir et imitation cuir, de petites maroquineries etc. La société Lacoste a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le directeur de l'INPI a fait droit à l'opposition.

Décision: *"Considérant qu'eu égard à la notoriété non contestée dont bénéficie la marque de l'opposante pour désigner des articles d'horlogerie et de bijouterie (...), à son ancienneté, à la connaissance qu'en a le public, le directeur général de l'INPI et La Chemise Lacoste font justement valoir que le risque de confusion se trouve renforcé; que le consommateur final, normalement attentif vis-à-vis duquel ce risque doit être apprécié sera amené, compte tenu de la similitude existant entre les produits désignés, à opérer un rapprochement entre les marques et à croire que la seconde est une déclinaison de la première, voire à penser que La Chemise Lacoste et la société commercialisant les véhicules Mercédès se sont rapprochés pour commercialiser sous la marque contestée des produits de joaillerie et de maroquinerie."*

Le risque de confusion est d'autant plus grand que la marque contrefaite est notoire. La marque notoire, de par son caractère distinctif particulier, bénéficie d'une protection élargie.

Dans les pays membres de l'OAPI, le public pertinent est également une considération centrale dans l'appréciation de la contrefaçon. Ainsi, la Cour d'appel de Cotonou (Bénin) a estimé, dans une affaire de contrefaçon de la marque "Calligraphie" (déposée notamment pour des cahiers scolaires et des blocs-notes), que *"Les articles produits s'adressent à une clientèle avertie comprenant notamment les élèves, les étudiants... en tout cas, des gens lettrés pouvant noter les différences existant"* (Cour d'appel Cotonou, Calligraphie c/ BPPP).

4. UTILISATION DU SIGNE À TITRE DE MARQUE, DANS LA VIE DES AFFAIRES

La contrefaçon est réalisée lorsque la marque est exploitée sans l'autorisation du titulaire. Toutefois, si la matérialité des faits est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante.

A l'initiative de la jurisprudence communautaire, s'est ainsi développé un nouveau critère, lié à la fonction de la marque: l'utilisation à titre de marque

dans la vie des affaires. Toute exploitation du signe à d'autres fins ne relève pas de la contrefaçon, mais constitue éventuellement une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur.

En tout premier lieu, la vocation du droit des marques est exclusivement économique. La marque n'a de raison d'être que dans la vie des affaires. Hors du commerce, il n'existe donc aucune contrefaçon. L'article 5§1 de la Directive communautaire du 21 décembre 1988 précise d'ailleurs que "*le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage (du signe), dans la vie des affaires.*"

En conséquence, seul est répréhensible un usage dans le contexte d'une activité commerciale et visant un avantage économique. Un usage à titre informatif ou polémique n'est pas contrefaisant.

Cour d'appel Paris, 26 février 2003

Greenpeace c/ Esso

PIBD 2003 n° 766 III 323

Faits: L'association Greenpeace a reproduit la marque de la société Esso sur son site Internet, en remplaçant les lettres S par un signe représentant le dollar américain. La société Esso a agi en référé pour faire interdire cette utilisation de sa marque.

Décision: "Considérant en outre que, destiné à illustrer les informations fournies et le propos critique développé dans la campagne menée par l'association, le signe E\$S0 même s'il fait référence aux marques appartenant à la société intimée, ne vise manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services en faveur de Greenpeace mais relève au contraire d'un usage polémique étranger à la vie des affaires."

Cette décision montre la volonté des juges de la Cour d'appel de Paris de ne pas admettre la contrefaçon dans les hypothèses d'utilisation parodique du signe. S'ils font valoir le critère d'usage dans la vie des affaires, ils invoquent également le "*principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression*" ainsi que l'absence de risque de confusion exclusive d'une condamnation pour imitation.

En revanche, il n'est pas fait mention d'une exception de parodie, par analogie avec celle qui prévaut en droit d'auteur. En l'absence de fondement textuel, celle-ci est aujourd'hui clairement écartée par la jurisprudence ("Le droit des marques ignore l'exception de parodie," TGI Paris 30 janvier 2004, "ESSO," PIBD n° 784 III 229).

L'usage du signe hors de la vie des affaires, s'il ne relève pas de la contrefaçon, n'est toléré que pour autant qu'il n'est pas abusif. Ainsi, la parodie motivée

par une intention malveillante ou dénotant un dénigrement de la marque engage la responsabilité civile délictuelle de l'auteur des propos litigieux.

TGI Paris, 9 juillet 2004

Areva c/ Greenpeace

PIBD 2004 n° 795 III 591

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.

Décision: "Attendu que cette association d'images est immédiatement perçue comme signifiant qu'Areva répand la mort. (...) Attendu que (les défenderesses) pouvaient utiliser tous autres moyens, y compris sous forme d'images, pour illustrer leurs positions (...). Attendu qu'une association aussi réductrice et définitive du sigle d'une société à l'image de la mort participe d'autant moins au débat d'idées que la capacité d'Areva à maîtriser l'énergie nucléaire n'est pas mise en doute pas les associations Greenpeace. Attendu que l'équation "Areva = mort" procède donc d'une démarche purement dénigrante qui engage la responsabilité de leurs auteurs."

Les juges sanctionnent le dénigrement, sous forme d'un abus de parodie, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. Toutefois, l'appréciation de l'abus de la liberté d'expression semble être à géométrie variable. Ainsi, une très récente décision de la Cour de cassation vient de juger que la reprise des éléments du décor des paquets de cigarette de marque "Camel" sur un mode humoristique (reproduction d'un dromadaire efflanqué, une cigarette aux lèvres et surmonté d'un nuage de fumée en forme de tête de mort, surmonté d'une bulle dans laquelle il dit "la clope, c'est pire que la traversée du désert...") est proportionnée au but de santé publique et ne constitue pas un abus du droit à la libre expression (Civ. 2^{ème}, 19 octobre 2006, encore inédit).

La Cour casse donc l'arrêt de la Cour d'appel, qui avait retenu des actes fautifs portant le discrédit sur la marque de tabac. Deux poids, deux mesures, en comparaison avec la jurisprudence "Aréva"...

La fonction première de la marque est une fonction distinctive. Un usage du signe qui ne poursuivrait pas cette finalité ne tombe pas sous le coup de la contrefaçon.

Si les consommateurs concernés perçoivent exclusivement le signe tel qu'utilisé par le tiers comme un simple motif ornemental et non comme un signe servant à désigner l'entreprise de provenance des produits, il n'y aura

pas contrefaçon. En d'autres termes, est seul répréhensible un usage réalisé à titre de marque.

CJCE , 12 novembre 2002

"Arsenal"

Affaire C-206/01

Faits: Le club de football Arsenal est titulaire des marques Arsenal et Arsenal Gunners. M. Reed vend quant à lui des produits en relation avec le football. Si ces produits ne correspondent pas tous aux produits officiels du club, tous portent des signes qui l'évoquent. Le commerçant a toutefois pris la précaution d'installer un panneau informant ses clients: "*Seuls les objets revêtus d'étiquettes attestant qu'il s'agit de produits officiels d'Arsenal sont des produits officiels d'Arsenal.*" Le club d'Arsenal a attaqué M. Reed en contrefaçon. La *High Court of Justice* a posé une question préjudicielle à la Cour de justice, pour savoir s'il s'agissait d'un usage illicite.

Décision: "*Eu égard à la présentation du mot «Arsenal» sur les produits en cause au principal (...), 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. (...) Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l'avertissement, figurant dans l'échoppe de M. Reed (...).* En effet, (...) 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. (...)

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."

Dans cette décision, la Cour de justice relève un usage à titre de marque du signe "Arsenal." Seule compte en définitive la perception du public. Dès lors que celui-ci attribue une fonction distinctive à un signe, l'usage de ce signe doit être qualifié d'usage à titre de marque.

Dans le même sens, la Cour de justice a par la suite jugé, dans une affaire "Adidas" relative à une marque constituée par un motif à trois bandes (CJCE, 23 octobre 2003, C-408/01), "*Lorsque, selon une appréciation de fait du juge national, le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n'établit, par hypothèse, aucun lien avec une marque enregistrée, de sorte que n'est alors pas remplie l'une des conditions de la protection conférée par (...) la directive.*"

L'utilisation d'un nom propre ou commun dans son sens courant, même s'il a par ailleurs été déposée à titre de marque, n'est pas nécessairement illicite. En effet, elle n'a eu lieu ni dans la vie des affaires, car l'utilisation du signe n'a pas pour objectif d'en retirer un profit commercial, ni à titre de marque, dans la mesure où le signe ne sert pas à distinguer des produits et services.

(1) Cour d'appel Paris, 27 mai 1998

"Talisman"

PIBD 1998 n° 663 III 516

Faits: La société Balenciaga est titulaire de plusieurs marques "Talisman" pour du parfum. Elle a assigné en contrefaçon la société Beauté Créateurs pour avoir reproduit sa marque dans un slogan publicitaire. Le TGI de Paris a rejeté sa demande.

Décision: "Considérant que de tels dépôts qui déterminent l'étendue du droit du déposant, ne sauraient priver les tiers de la liberté de se référer au terme *Talisman* non pour désigner des parfums mais pour qualifier un produit, faire ressortir selon la société *Beauté Créateurs* son caractère enchanteur, ensorceleur."

(2) TGI Strasbourg, 15 décembre 2003

"Maman je t'aime"

PIBD 2004 n° 782 III 171

Faits: Le titulaire de la marque MAMAN JE T'AIME pour des produits d'horlogerie et des bijoux a assigné en contrefaçon la société Bijoux Altesse qui commercialise des bijoux en forme de cœur sur lesquels figurent les mots "maman je t'aime."

Décision: "S'il est admis que des mots du langage courant peuvent constituer une marque valable, leur protection ne peut cependant qu'être limitée. (...) Dès lors que l'expression (MAMAN JE T'AIME) est employée dans son sens habituel et non à titre de marque, c'est-à-dire afin de désigner un objet présenté ou offert à la vente, le titulaire de la marque ne saurait en empêcher l'usage. (...) Il est indéniable qu'en acquérant un bijou portant cette inscription, ce n'est pas la marque qui est recherchée et déterminante, mais le sentiment exprimé, adressé à celui à qui le bijou est offert. (...) Il s'ensuit que la contrefaçon n'est pas constituée en l'espèce."

B. CRITÈRES RELATIFS À LA MARQUE NOTOIRE

Certaines marques jouissent d'une aura particulière, qui leur procure un surcroît d'attractivité au regard de la clientèle. Leur intensité distinctive n'en est que renforcée. Ainsi, le public associe automatiquement la marque à une catégorie de produits ou services donnée.

Ces marques sont dites renommées lorsqu'elles ont fait l'objet d'un enregistrement, ou notoire dans le cas contraire (article 6 bis de la Convention d'Union de Paris).

Le droit sur la marque accorde à son titulaire un monopole sur un signe, mais limité au seul cadre de la spécialité. Hors de ce domaine d'activité, le titulaire de marque ne dispose d'aucune protection par l'action en contrefaçon.

Or, de par la nature particulière de ces marques, le consommateur est naturellement enclin à rattacher toute utilisation de ce signe, y compris pour des produits non similaires à ceux qui ont forgé sa réputation, au titulaire de la marque. Poussé à croire à une diversification de l'activité du titulaire, le public est donc facilement induit en erreur.

Par conséquent, de nombreux concurrents sont tentés de profiter du pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services qu'elles couvrent. Il est essentiel d'empêcher que ces concurrents ne créent, dans une perspective parasitaire, un risque de confusion dans l'esprit du public, en exploitant impunément le signe non protégé.

La spécificité de ces marques connues nécessite de leur accorder une protection renforcée contre les actes de parasitisme de tiers qui se placent dans leur sillage.

Le législateur français a apporté une solution à ce problème par le biais de l'article L.713-5 du Code de la Propriété intellectuelle transposant l'article 5.2 de la directive communautaire n° 89/104, qui dispose:

"L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière."

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée."

Il s'ensuit que quiconque contrevient aux droits du titulaire de la marque pour des produits ou services non similaires engage sa responsabilité civile. Des conditions spécifiques sont attachées à cette action.

1. DÉMONSTRATION DE LA NOTORIÉTÉ

La marque doit être connue par une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle couvre. La clientèle à prendre en compte dépasse donc le champ des professionnels et du public directement intéressés à l'acquisition des produits ou services concernés.

Toutefois, le public en cause n'est pas nécessairement le grand public. Selon les produits ou services en cause, il sera plus ou moins large

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.*

Pour les produits de luxe, le public concerné s'étend au delà des seuls clients, dont le nombre est par définition limité. La Cour d'appel rend une décision en tout point conforme à la jurisprudence communautaire issue de l'arrêt "General Motors" quant à la définition de la notoriété et son appréciation (CJCE 14 septembre 1999, Affaire C-375/97).

L'appréciation de la notoriété dépend du pouvoir souverain des juges du fond. La charge de la preuve repose sur les épaules du titulaire de la marque.

Cour d'appel Paris, 18 mai 2001

"Chaumet"

PIBD 2001 n° 730 III 576

Faits: La société Chaumet, titulaire de la marque Chaumet pour des bijoux, de l'orfèvrerie, des pierres précieuses et de l'horlogerie, a assigné en contrefaçon et atteinte à la marque de renommée M. de Lummen qui a déposé la marque Chaumet. Le tribunal a débouté Chaumet de ses demandes

Décision: *"Considérant que pour l'appréciation de la renommée, (...) doivent être prises en compte notamment la part de marché qu'elle occupe, l'intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, l'importance des investissements auxquels elle donne lieu."*

La Cour dresse dans cette espèce une liste non exhaustive des critères d'appréciation de la notoriété. Même s'ils ne sont pas mentionnés, la

jurisprudence admet également que les sondages d'opinions constituent des éléments de preuve pertinents.

Cette décision présente en outre l'intérêt de rappeler la spécificité de la clientèle à prendre en considération en matière de luxe: *"les marques couvrant initialement des produits de luxe peuvent avoir une renommée au-delà de leur clientèle spécifique fortunée, du fait de leur présence insistante lors de diverses manifestations ou grâce à des publicités effectuées de manière très large."*

2. L'ATTEINTE

La transposition en droit français de l'article 5§2 de la Directive communautaire du 21 décembre 1988 n'ayant pas été conforme, s'est longtemps posée la question de savoir la portée de la protection conférée par l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français relatif aux atteintes aux marques notoires. Que fallait-il entendre par "emploi de la marque," terminologie de la loi française? L'hypothèse d'une imitation de la marque notoire était-elle également incluse?

Il est aujourd'hui constant que le terme "emploi" s'entend à la fois de la reproduction et de l'imitation de la marque notoire.

Com. 12 juillet 2005

"Must"

Propriété industrielle commentaire n° 75, observations Trefigny.

Décision: *"Attendu que la Cour de justice des communautés européennes ayant dit pour droit (Affaire C-408/01, Adidas, 23 octobre 2003) qu'un Etat membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5-2 de la première directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (...) 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, il résulte du texte visé, qui met en œuvre l'option ainsi ouverte par cette directive, que l'emploi d'un signe identique ou similaire à une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s'il constitue une exploitation injustifiée de cette marque."*

Par cette décision, la Cour de cassation s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice, cassant un arrêt conforme à la jurisprudence antérieure qui avait refusé de chercher la responsabilité du titulaire de la marque Pedimust, voisine mais non similaire à la marque renommée Must.

La jurisprudence française admet désormais que l'action sur le fondement de l'article L.713-5 concerne aussi les hypothèses d'imitation de la marque renommée (Par exemple: Cour d'appel Versailles, 27 avril 2006, Milka B c/ Kraft Foods, PIBD 2006 n° 834 III 505).

3. PRÉJUDICE OU EXPLOITATION INJUSTIFIÉE DE LA MARQUE

Toute personne exploitant une marque renommée pour des produits ou services non similaires est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article L.713-5. Toutefois, les conditions de cette action divergent du triptyque classique "faute, préjudice, lien de causalité" de la responsabilité civile de droit commun (article 1382 du Code civil français).

Le titulaire des droits sur la marque notoire doit démontrer:

- Ou bien qu'un préjudice lui a été causé ou risque de lui être causé,
- Ou bien que le signe a fait l'objet d'une exploitation injustifiée.

Cette condition est alternative. Toutefois, il n'est pas rare qu'une utilisation du signe portant préjudice au titulaire en constitue également une exploitation injustifiée.

Le risque de confusion ne constitue pas une condition de l'action.

Toute utilisation de la marque qui a pour conséquence d'avilir ou d'affaiblir le pouvoir distinctif, ou d'entraîner sa vulgarisation, porte atteinte à la valeur économique du signe et présente un caractère préjudiciable.

Cour d'appel Paris, 29 septembre 2004

"Must"

PIBD 2004 n° 797 III 651

Faits: La société Cartier, titulaire de la marque MUST déposée dans les classes de produits et services 1 à 42, a assigné en contrefaçon et atteinte à la marque de renommée plusieurs sociétés qui font usage de la dénomination Must pour désigner des chewing-gums. Le TGI de Bobigny a rejeté ses demandes.

Décision: "Considérant, peu important au visa des dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle le risque de confusion entre les ventes de confiserie pratiquées par les intimés et les activités de joaillerie de la société Cartier, qu'eu égard à la renommée de la marque MUST, son emploi pour commercialiser des chewing-gums, produits de grande consommation, cause nécessairement un préjudice à la société Cartier, en portant atteinte au caractère attractif de cette marque qu'il banalise et vulgarise, à sa valeur économique, à l'image de prestige qui s'y rattache."

Il résulte de cette décision qu'un grand décalage entre les produits visés et la catégorie de consommateurs concernée est de nature à porter préjudice au titulaire de la marque renommée.

En outre, cet arrêt présente l'intérêt de rappeler que le risque de confusion ne constitue pas une condition de l'action. Il est en cela conforme avec la jurisprudence communautaire (CJCE 23 octobre 2003, Aff. C-408/01).

L'affaiblissement de l'image dont bénéficie la marque représente également une hypothèse d'application de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français. Le pouvoir attractif de la marque se trouve en effet atteint par tout rapprochement défavorable dans l'esprit des consommateurs.

Cour d'appel Paris, 9 janvier 2002

"Régine"

Annales 2002 p 72

Faits: La chanteuse Régine est titulaire de la marque "Régine." Elle a assigné une société qui exploitait un minitel rose intitulé 3615 Régine en contrefaçon et atteinte à sa marque renommée. Le TGI de Paris l'a déboutée.

Décision: *"Un tel emploi (Minitel), dès lors qu'il laisse à tout le moins accroire dans l'esprit du public qu'une telle exploitation s'effectue avec l'assentiment de Régine, est de nature à affaiblir l'image dont bénéficie la marque notoire dans le secteur des activités de divertissements et d'établissements de nuit de luxe auxquels elle se trouve rattachée; qu'il est de ce fait préjudiciable pour la propriétaire de la marque et engage, en conséquence, la responsabilité civile de la société qui en est l'auteur."*

Aux termes de cette décision, il apparaît que la médiocrité des produits ou services aussi bien que leur nature avilissante sont susceptibles de dégrader une marque notoire. L'image de marque et son caractère prestigieux, qui sont l'apanage de la marque de renommée, attirent la convoitise de concurrents. Le renforcement de leur protection s'en trouve justifié.

L'exploitation sans autorisation de la marque notoire représente également un frein à la diversification que voudrait entreprendre son titulaire, et lui cause un préjudice.

Cour d'appel Paris, 8 mars 2002

"Zippo"

PIBD 2002 n° 749 III 409

Faits: La société Zippo est titulaire des marques ZIPPO. Elle reproche à la société DDM Italia le dépôt visant la France de la marque internationale ZIPPO et l'assigne en contrefaçon. Le TGI de Paris rejette cette demande.

Décision: "Considérant (...) que l'usage de ce signe par DDM Italia porte préjudice à Zippo ne serait-ce que parce qu'il est de nature à faire obstacle aux diversifications de l'exploitation de sa marque entreprises par elle ou avec son autorisation (Cravates, tee shirts etc...)."

Enfin, si l'action prévue à l'article L.713-5 tend à prévenir la survenance d'un préjudice pour le titulaire de la marque, elle vise également à éviter qu'un tiers ne tire parti de manière injustifiée de la notoriété de la marque. L'hypothèse de l'exploitation injustifiée comprend toute utilisation du signe animée par une intention de nuire ou une volonté parasitaire. Le choix du signe n'est alors pas le fruit du hasard.

Cour d'appel Paris, 21 décembre 2001

Annales 2002 p 55

Faits: La société des Wagons-Lits est titulaire de plusieurs marques dont une marque semi-figurative COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DES GRANDS EXPRESS EUROPEENS pour désigner notamment des cartes à jouer. Elle attaque en contrefaçon la société Jouef qui commercialise des modèles réduits de trains sur lesquels sont apposées ses marques.

Décision: "Considérant que les arguments des appelantes selon lesquels l'emploi du signe ne constitue pas une exploitation injustifiée ne sont pas pertinents; qu'en effet, comme l'ont relevé exactement les premiers juges: "les appelantes ont tiré profit de la renommée et du fort pouvoir attractif de ces marques; les marques ainsi utilisées constituent un moyen de ralliement de la clientèle qui achète les modèles réduits non seulement en raison de la qualité des reproductions et des efforts des défenderesses mais également en raison de la reproduction du signe et du prestige qui y est attaché;" Considérant en conséquence que l'emploi des marques dans les conditions de l'article L.713-5 a engagé leur responsabilité civile."

Le fait de chercher à tirer partie de la notoriété d'une marque et de l'attachement de la clientèle est constitutif d'une exploitation injustifiée. Cela a été récemment rappelé par la Cour d'appel de Versailles dans une affaire "Milka" (27 avril 2006, PIBD n° 834 III 505). Un nom de domaine <milka.fr> avait été réservé par une couturière de la Drôme dont le prénom est Milka. La Cour a jugé "que si l'appelante voulait se faire connaître grâce à un site Internet, elle n'avait nullement l'obligation d'utiliser le terme "milka;" (...) qu'en choisissant le nom de domaine <milka.fr> et en l'associant pendant plusieurs mois à la couleur mauve comme fond d'écran, Milka B. a cherché à tirer profit de la renommée de ces marques en attirant et cherchant à attirer sur son site, un grand nombre d'internautes dans le but de se faire connaître sur tout le territoire national..."

3. LES DIFFÉRENTS CAS D'ATTEINTE À LA MARQUE

L'exclusivité que confère le droit de marque est double, à la fois négative et positive, à la fois offensive et défensive.

D'une part, elle permet au titulaire d'exploiter librement le signe sur lequel elle porte. D'autre part, elle lui donne le droit de s'opposer à toute utilisation non autorisée de ce signe, par le biais de l'action en contrefaçon.

En droit français, aucune disposition législative ne vient préciser les prérogatives du titulaire de marque. Le monopole du droit des marques n'a reçu qu'une définition négative, par l'énonciation des actes interdits aux tiers.

L'approche du droit des marques en matière de contrefaçon est purement analytique.

Chaque acte de contrefaçon représente une atteinte distincte. Il s'ensuit qu'une entreprise qui appose sans autorisation une marque sur un produit qu'elle revend par la suite, peut se voir reprocher deux actes distincts de contrefaçon: l'apposition et la vente. La seule reproduction, même non suivie de la commercialisation, est également constitutive de contrefaçon.

Les actes portants atteinte au droit du titulaire sur sa marque sont de différentes sortes.

A. REPRODUCTION DE LA MARQUE

La reproduction du signe déposé à titre de marque, y compris sur des produits authentiques, est constitutive de contrefaçon, dès lors que le titulaire de la marque n'y a pas consenti.

La notion de reproduction couvre différentes sortes d'atteinte. Sont concernés les actes de reproduction servile, quasi servile, avec adjonction ou partielle.

Mais seule la reproduction servile, pour des produits ou services identiques, dispense le titulaire de la marque contrefaite de la démonstration d'un risque de confusion. Les autres types de reproduction sont assimilés à une imitation de marque, de sorte que la preuve d'un risque de confusion doit être rapportée.

Com. 7 juillet 2004

Monsanto c/ Phyteron (ROUNDUP)

PIBD 2004 n° 794 III 555

Faits: La société Monsanto est titulaire de la marque ROUNDUP notamment pour des herbicides. Constatant que la société Phyteron commercialisait en France de l'herbicide Roundup après reconditionnement et réétiquetage sous la marque ROUNDUP BIOFORCE et relevant que la marque MONSANTO a été supprimée, elle assigne cette société en contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Attendu qu'il résulte de la jurisprudence communautaire (...) que le titulaire de la marque peut se prévaloir du droit qui lui est reconnu de s'opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance, pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre Etat membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a procédé au reconditionnement du produit dans un emballage sur lequel la marque a été réapposée."

Les cas de reconditionnement concernent le plus souvent des hypothèses d'épuisement des droits, comme en l'espèce. La décision de la chambre commerciale se situe d'ailleurs dans la droite ligne de la jurisprudence communautaire (notamment de l'arrêt Bristol-Myers-Squibb, Affaire C-427/93 du 11 juillet 1996).

Le reconditionnement constitue donc une atteinte au droit de marque lorsqu'il ne respecte pas certaines exigences, tenant notamment à la nécessité de ne pas affecter l'état originaire des produits (obligation d'avertir le titulaire de marque, d'indiquer l'auteur du reconditionnement...).

B. APPPOSITION DE LA MARQUE

L'apposition concerne l'hypothèse dans laquelle une marque authentique est utilisée pour individualiser des produits qui n'y ont pas droit, et qui sont identiques ou similaires aux marchandises authentiques. Le contrefacteur utilise donc des étiquettes ou emballages authentiques pour des produits qui ne le sont pas.

Selon que le produit sur lequel est apposé le signe est identique ou différent de celui visé par la marque, il conviendra de démontrer, ou pas, l'existence d'un risque de confusion.

Le cas typique d'apposition de marque concerne le délit dit de "remplissage," qui consiste à remplir des bouteilles marquées avec un liquide autre que celui pour lequel elles ont été conçues.

Le simple remplissage, même non suivi de commercialisation, est constitutif de contrefaçon.

Crim. 11 avril 1988

"Total"

PIBD 1988 n° 445 III 556

Décision: "Attendu que pour déclarer M. X... coupable d'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui et de mise en vente de produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée, la Cour d'appel énonce que l'affirmation selon laquelle la société Blanzy-Ouest lui avait livré du carburant de marque "Total" n'est en rien confortée alors qu'il est établi par des documents que Blanzy-Ouest se fournissait en produits d'une autre marque; qu'il est démontré que le prévenu a continué à arborer dans sa station-service les couleurs et les signes de la marque "Total" tout en mettant en vente le carburant qui lui était fourni par Blanzy-Ouest." La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Le délit d'apposition de marque couvre également d'autres situations.

TGI Paris, 12 avril 1995

Chanel c/ Marinèche

PIBD 1995 n° 593 III 384

Faits: La société Chanel est propriétaire de la marque verbale Chanel pour désigner les métaux précieux et leurs alliages. Ayant appris que Philippe Marinèche à qui elle confie la réparation de ses montres, a fabriqué et vendu des montres reproduisant sa marque, elle l'assigne en contrefaçon.

Décision: "Attendu que constitue une forme d'apposition frauduleuse de la marque l'action qui consiste à monter un objet nouveau à l'aide de pièces authentiques portant la marque d'autrui."

C. USAGE DE LA MARQUE

Il y a usage de la marque chaque fois qu'un tiers commercialise, sans autorisation, un produit marqué. La marque qui figure sur le produit peut aussi bien être contrefaite ou imitée qu'authentique. En d'autres termes, la reproduction matérielle de la marque n'est pas une condition préalable de la sanction de l'usage de la marque.

On peut distinguer deux hypothèses d'usage de marque. En premier lieu, il convient de citer l'usage illicite d'une marque authentique. Aucun acte de reproduction matérielle de la marque ne peut alors être mis à la charge du contrefacteur.

Est notamment concerné l'ensemble des usages oraux de la marque.

En second lieu, l'usage répréhensible de marque comprend tout usage illicite d'une marque qui a elle même fait l'objet d'une reproduction illicite.

(1) Cour d'appel Paris, 31 janvier 2003

inédit Juris-Data 2003-212465

Faits: La société Guigal est titulaire d'un grand nombre de marques déposées pour désigner notamment du vin qu'elle exploite. Lors d'une opération commerciale, la société Cora a offert en vente différents crus de la société Guigal. A cette occasion, elle a édité un prospectus publicitaire comportant la reproduction des bouteilles proposées en vente sous un bandeau "Château d'Ampuis" ainsi que mention d'autres marques de la société Guigal sans rapport avec les produits à la vente. La société Guigal l'a assignée en contrefaçon.

Décision: "Considérant qu'il ne s'agit pas (dans le prospectus) d'une simple présentation de l'historique et des personnes animant la société, mais également d'une présentation des produits "phares" de cette société qui ne sont pas vendus par Cora; que ce texte qui accompagne la promotion d'autres produits provenant de GUIGAL n'a pas un seul but d'information du public mais également un but publicitaire (...); que la société CORA ne pouvait en conséquence citer le nom de produits correspondant à des marques sans l'autorisation préalable de son titulaire; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un usage illicite.

En ce qui concerne les produits mis en vente par CORA (...) considérant (...) que le fait de répéter plusieurs fois les termes déposés à titre de marque sur une publicité relative à la promotion des produits sur lesquels sont apposés licitement ces marques ne revêt pas un caractère préjudiciable."

Cette décision rappelle la distinction qu'il convient d'opérer en matière publicitaire entre un usage de la marque sur un prospectus afin d'en promouvoir la commercialisation d'une part, et l'usage d'une marque pour soutenir la vente d'autres produits. Dans le premier cas, l'usage de la marque est en toute logique parfaitement licite, conformément à la jurisprudence DIOR de la Cour de justice (CJCE, 4 novembre 1997, Affaire C-337/95).

En revanche, toute référence à la marque d'autrui pour promouvoir d'autres produits constitue un usage répréhensible, quand bien même une seule et même personne serait titulaire des deux marques en cause.

En conséquence, le fait d'utiliser la marque d'autrui dans le commerce, alors que le commerçant ne dispose pas d'un stock suffisant et ce, afin d'attirer la clientèle et lui vendre finalement des produits d'autres marques, constitue

également un usage illicite (Cour d'appel Paris, 5 novembre 2003, PIBD 2004 n° 781 III 165). Dans la pratique de la **marque d'appel**, le commerçant contrefacteur cherche en effet à exploiter l'image d'une marque pour promouvoir d'autres produits.

(2) Cour d'appel Paris, 26 mars 1999

Signode cl Cofiplast

Annales 1999 p 221

Faits: La Société Signode, titulaire des marques Tenax et Dylastic désignant respectivement des feuillards de cerclage et des rubans en plastique pour l'emballage et le conditionnement a demandé la condamnation de la société Cofiplast, pour usage illicite de cette marque par utilisation d'un **tableau de concordance**.

Décision: "Considérant qu'il est établi que Cofiplast (...) a remis à ses clients un tableau de concordance présentant des feuillards de cerclage équivalents à ceux diffusés par Signode sous les marques (Tenax et Dylastic); (...) ces actes constitutifs d'un usage illicite, sont d'une gravité certaine."

Cette décision a été confirmée dans une espèce récente (TGI Paris, 6 septembre 2006, PIBD n° 841 III 784). Le tribunal de grande instance de Paris y considère que l'usage des marques d'autrui par le biais d'un tableau de concordance, utilisé dans le cadre de relations d'affaires, constitue une contrefaçon. Les juges refusent donc de consacrer l'argument de la défenderesse, selon lequel il est fait un usage du signe comme référence nécessaire.

(3) Cour d'appel Paris, 17 octobre 1997

PIBD n° 646 III 49

Faits: La société Levi Strauss a assigné en contrefaçon de sa marque du même nom un revendeur qui commercialisait des blue-jeans de la marque Levi Strauss, après les avoir délavés et teints.

Décision: "Considérant que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, ont relevé que la marque a pour objet de garantir à l'égard du public la fonction d'origine du produit et que la **modification** des jeans par lavage et par teinture hors du contrôle de Levi Strauss, même sur des produits de second choix, caractérisait l'usage illicite de marque, dès lors que la vente de ces jeans revêtus des marques laissait croire au consommateur qu'il s'agissait de produits d'origine ou modifiés sous le contrôle du titulaire des marques."

Malgré l'authenticité de la marque, l'usage de la marque pour un produit ne correspondant plus à celui mis dans le commerce avec le consentement de son titulaire est donc répréhensible au titre de la contrefaçon.

D. SUPPRESSION OU MODIFICATION DE LA MARQUE

Le fait de masquer, supprimer ou déformer le conditionnement ou le signe servant à identifier les marchandises authentiques est sanctionné au titre de la contrefaçon.

Cour d'appel Versailles, 2 février 1989

PIBD 1989 n° 458 III 362

Faits: Une société Cipelle qui déconditionne des produits reçus sous emballage, supprimant de la sorte les signes distinctifs qui y sont apposés, est accusée par la société titulaire de ces marques d'actes de contrefaçon. La demande de cette dernière a été rejetée en première instance.

Décision: "Considérant, sur la suppression de signes distinctifs, que le "blister" que Cipelle faisait couramment disparaître pour le remplacer par un conditionnement nouveau est une présentation personnalisée (...) dans le but évident d'être commercialisée sous cette forme (...); que l'initiative de Cipelle (suppression de la marque) est fautive, dès lors qu'elle désolidarise le produit d'une présentation conçue pour valoriser la marque vis-à-vis du client lui-même."

Le **déconditionnement** est donc en soi répréhensible au titre de la contrefaçon. Conformément à l'approche analytique en vigueur, il s'agit d'un acte distinct du reconditionnement. Autrement dit, le reconditionnement implique nécessairement deux actes de contrefaçon!

Il convient de noter que la suppression de marque est licite, lorsqu'il y a modification essentielle du produit d'origine.

E. OFFRE ET FOURNITURE DE SERVICES SOUS LA MARQUE, DÉTENTION, VENTE OU MISE EN VENTE D'UN PRODUIT REVÊTU DE LA MARQUE

La répression de ce type d'actes résulte de l'approche analytique qui prévaut en matière de contrefaçon. Les commerçants comme les particuliers peuvent se voir condamner, quand bien même ils n'auraient pas réalisé eux-mêmes l'acte matériel de reproduction ou d'imitation.

Le simple fait de proposer le produit marqué est répréhensible, car il constitue une exploitation injustifiée du signe, à des fins commerciales. En conséquence il apparaît que l'action en contrefaçon tend autant à protéger un droit de propriété qu'à réparer un dommage.

F. IMPORTATION ET EXPORTATION D'UN PRODUIT REVÊTU DE LA MARQUE

"Importer, c'est contrefaire."

Le simple fait d'introduire en France une marchandise revêtue d'une marque contrefaite est constitutif d'une contrefaçon, quand bien même la marque aurait été reproduite à l'étranger dans des conditions ne contrevenant pas au droit des marques local.

Com. 7 juin 2006

Parfums Dior c/ 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 Etats-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 (23 octobre 2003, administration des Douanes c/ société Rioglass et Transtremar, n° C-115/02, 18 octobre 2005, Class international C/ société Colgate-Palmolive company et autres, n° C-405/103) 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."*

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 national.

Tant que les produits ne sont pas mis en "libre pratique," leur seule introduction matérielle ne vaut pas "importation" et n'implique pas un "usage dans la vie des affaires." Qu'il s'agisse d'un transit "interne" (les pays d'origine et de destination appartiennent à l'EEE) ou "externe" (les pays d'origine et de destination n'appartiennent pas à l'EEE), aucune condamnation pour contrefaçon n'est encourue (**CJCE, 23 octobre 2003, Rioglass, Affaire C-115/02**; CJCE 18 octobre 2005, Class International c/ Colgate-Palmolive, Affaire C-405/03). En d'autres termes la destination finale des marchandises est indifférente.

En revanche, la situation est quelque peu différente en cas de mise en circulation effective, en raison de la règle d'épuisement. Dès lors que le produit marqué a été mis en circulation avec le consentement du titulaire de la marque dans l'un des Etats membres de cet espace, celui-ci ne peut plus s'opposer à son importation dans un autre Etat membre.

En définitive, il apparaît que l'influence du droit communautaire est considérable en matière de contrefaçon par importation. Le transit de marchandises entre Etats membres ne constitue pas, en tant que tel, une importation. Il en irait différemment si la France n'appartenait pas à un espace économique intégré.

G. SUBSTITUTION DE PRODUIT

Le fait de procurer à un client un produit de même nature mais d'une marque différente de celle qu'il avait demandée constitue une substitution de produit, répréhensible sur le fondement du droit des marques.

Il importe peu que l'acquéreur n'ait pas pris conscience, lors de la livraison de sa commande, qu'elle ne correspondait pas à la marque demandée. En revanche, lorsque le client a été informé par le vendeur de cette substitution, le délit n'est pas constitué.

Cour d'appel Paris, 27 septembre 1996

PIBD 1997 n° 623 III 9

Faits: La société Fitt a été l'un des principaux fournisseurs de la société Discap pour les tuyaux d'arrosage. La société Fitt ayant mis au point un nouveau produit sur lequel est apposée la marque NTS lui appartenant, la société Discap l'a commercialisé. Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont par la suite détériorées. La société Fitt reproche à la société Discap de livrer indifféremment à la clientèle les produits NTS ou ceux de la concurrence. Elle a intenté, avec succès, une action en référé pour que lui soit interdite cette substitution.

Décision: "Considérant (...) que dans le catalogue 95/96 litigieux, sont offerts à la vente, sous la marque authentique NTS, un certain nombre de produits qui en raison de la rupture des relations entre Discap et Fitt ont cessé d'être fournis par cette dernière dans le cours de l'année 1995/1996; que les commandes satisfaites, au vu de ce catalogue, au moyen de produits provenant d'autres fournisseurs, présentent les caractéristiques de la substitution de produits."

Une exception a récemment été introduite dans le Code de la Propriété Intellectuelle français, au bénéfice des pharmaciens. Afin de promouvoir les

médicaments "génériques" dont la composition est identique aux médicaments princeps, les pharmaciens n'encourent aucune sanction à délivrer les premiers en lieu et place des seconds.

Certains actes de concurrents portent préjudice aux intérêts du titulaire de la marque, mais ne constituent pas des actes de contrefaçon. Il s'agit des hypothèses de concurrence déloyale.

4. CONCURRENCE DÉLOYALE

Aux termes de l'article 1382 du Code civil français, "*Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.*"

Commet une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle un concurrent qui cause un préjudice au titulaire de la marque, quand bien même les actes litigieux ne rempliraient pas les conditions de la contrefaçon édictées par le droit des marques.

L'action en concurrence déloyale est donc complémentaire de l'action en contrefaçon. En aucun cas, elle n'en constitue une alternative. Les faits à l'origine de chacune de ces actions doivent d'ailleurs être distincts.

Le champ d'application de ces deux actions autonomes diffère: si l'action en concurrence déloyale tend à réparer les dommages résultant d'actes de déloyauté, la finalité première de l'action en contrefaçon demeure la protection d'un droit de propriété. La responsabilité civile n'a pas vocation à reconstituer un monopole.

En définitive, ni leur cause, ni leur objet respectifs ne sont les mêmes, ce qui ne signifie pas qu'elles soient exclusives l'une de l'autre. La contrefaçon et la responsabilité civile peuvent être invoquées simultanément devant les juges. Il est d'ailleurs fréquent que les actes de concurrence déloyale soient commis à l'occasion de la contrefaçon.

Le principe est le même en droit de la propriété intellectuelle camerounais, principalement réglementé par l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle. Ainsi, le Tribunal de grande instance de Douala a rendu une décision le 6 octobre 1986 (Lancôme Parfums c/ SOPARCA), dans laquelle elle a jugé que "*La demanderesse ne peut se situer à la fois sur le terrain de contrefaçon et de la concurrence déloyale, les faits étant les mêmes.*"

Une condamnation pour concurrence déloyale suppose la réunion de certaines conditions:

A. SITUATION DE CONCURRENCE

En tout premier lieu, la concurrence déloyale implique par définition une situation de concurrence entre les protagonistes.

B. RISQUE DE CONFUSION

Le critère d'application de la concurrence déloyale est le risque de confusion. Engage sa responsabilité délictuelle tout concurrent dont les agissements sont de nature à laisser penser aux consommateurs que les produits ou services en cause proviennent de l'entreprise titulaire de la marque. Ces actes fautifs consistent en la reprise d'éléments arbitraires adoptés par le titulaire sur les produits marqués et qui n'ont pas été intégrés à l'enregistrement.

En conséquence, l'étude de la concurrence déloyale se concentre sur le produit marqué et non sur la marque en soi, comme c'est le cas pour la contrefaçon.

L'analyse du critère de "risque de confusion" est synthétique. Il convient d'apprécier les produits litigieux dans leur globalité, de sorte que la présence d'éléments de différenciation dans l'environnement des signes est indifférente, s'ils ne permettent pas d'écartier le risque que la clientèle soit trompée.

La reproduction à l'identique d'un des éléments arbitraires non protégés, tel qu'un signe, un graphisme, un emballage ou une étiquette n'est pas nécessaire, dès lors que la ressemblance d'ensemble pousse le consommateur à attribuer la même origine aux produits concernés.

Cour d'appel Paris, 23 janvier 2002

PIBD 2002 n° 755 III 27

Faits: La société Danone a commercialisé à partir de 1997 le produit Actimel, qui n'avait alors aucun équivalent sur le marché français. Reprochant à la société B'A la commercialisation de deux produits "B'A Force Equilibre" et "B'A Force Vitalité," sous une présentation reprenant les éléments caractéristiques des produits Actimel, la société Danone a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une action en concurrence déloyale.

Décision: "Considérant (...) que les similitudes existant entre les présentations de produits en cause doivent en conséquence s'apprécier de façon globale; (...) que la comparaison des produits concernés permet de relever que, loin de se contenter de reprendre un ou deux éléments du conditionnement de la société Danone, la société B'A a repris l'ensemble des éléments

caractéristiques du conditionnement identifiant, aux yeux du public, le produit Actimel dans ce qu'il a d'attractif (...); qu'il en est ainsi de l'apparence globale des flacons, de leur packaging par six, deux rangées, sous plastique thermo-formé, de la reprise, aux mêmes endroits, tant sur les bouteilles que sur ce film, d'un décor reprenant, en sa partie centrale, les formes courbes caractéristiques du produit Actimel, ainsi que les dominantes bleues et blanches (...) que la société (B'A) soutient, à tort, que l'adoption de ces éléments résulterait de contraintes techniques;

La reprise, sans nécessité, par la société B'A de l'ensemble des éléments caractéristiques, (...) renforcée par l'effet de gamme résultant de l'offre à la vente de deux variétés – nature et goût orange – parfaitement identiques, a nécessairement créé une dilution des "identifiants" de sa concurrente (...) (et) conduit nécessairement à créer (...) dans l'esprit du public moyennement attentif, un risque de confusion."

Aux termes de cet arrêt, il apparaît que la reprise par un concurrent de l'univers graphique créé de toutes pièces par une société est constitutive d'actes de concurrence déloyale. Cela est d'autant plus vrai que, le produit remplissant un besoin nouveau sur le marché, les normes graphiques adoptées sont purement arbitraires. La décision de la Cour d'appel a été confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 17 mars 2004, PIBD 2004 n° 792 III 491).

En outre, il est intéressant de noter que la jurisprudence considère que la mention en lettres très apparentes des marques permet dans une certaine mesure de prévenir le risque de confusion, en attirant l'attention du consommateur sur l'identité du fabriquant (TGI Paris, 25 juin 2004, "VICO," PIBD n° 795 III 594).

Le risque de confusion implique l'adoption par la "victime" de signes ou autres éléments distinctifs arbitraires, c'est-à-dire spécifiques à lui seul. Cette condition fait manifestement défaut, si le concurrent s'est borné à suivre les usages en vigueur ou à appliquer les normes imposées par la réglementation voire par la pratique. Dans ce dernier cas, on ne saurait exiger d'un entrepreneur qu'il opte pour des normes différentes de celles usuellement utilisées dans le commerce et auxquelles sont désormais habitués les consommateurs.

De même, la reprise des caractéristiques d'un produit imposées par des nécessités techniques ne relève pas de la concurrence déloyale. La clientèle n'associant ces éléments à aucun entrepreneur particulier, aucun risque de confusion n'est à craindre.

Cour d'appel Colmar, 13 septembre 2005

"Fine Cuisine D'Alsace"

PIBD n° 821 III 34

Faits: La société Le Gourmet d'Alsace a assigné devant le TGI de Strasbourg la société Fine Cuisine d'Alsace, lui reprochant de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en commercialisant des tartes flambées surgelées de même forme et de même poids que ses produits, sous un conditionnement similaire.

Décision: *"Attendu qu'il est incontestable que la mise sur le marché par la société Le Gourmet d'Alsace du produit n'interdisait pas à la société Fine Cuisine d'Alsace de fabriquer et commercialiser des tartes flambées de forme ovale, d'un poids de 350g, et de recourir au mode seul de présentation de ce type de denrées alimentaires que constitue l'usage d'un support cartonné et d'un film plastique transparent;*

Mais attendu que (...) ces dimensions sont toutes quasiment identiques; (...) qu'une impression de similitude de forme et de présentation ressort de la confrontation de ces deux produits concurrents; que cette similitude, qui ne répond à aucune exigence technique, ne peut être le fruit du hasard mais procède d'une volonté de (...) tirer profit de la confusion qui pouvait être commise."

La reprise d'un élément extérieur au produit marqué peut également engendrer ou aggraver un risque de confusion. Tel est le cas de la reproduction d'un moyen publicitaire (slogan, campagne publicitaire, catalogues publicitaires...) mis en œuvre par le titulaire du produit marqué.

De tels agissements contribuent à induire le public en erreur. Ils doivent donc être sanctionnés sur le fondement de la concurrence déloyale.

De manière moins spécifique à la marque, il arrive que la responsabilité civile pour concurrence déloyale soit retenue pour des actes de parasitisme. Les juges estiment alors fautif le simple fait de se placer dans le sillage d'un tiers, afin de s'approprier sans bourse délier les efforts entrepris par le demandeur et économiser ainsi des frais.

Cour d'appel Paris, 14 mai 2004

PIBD 2004 n° 791 III 447 (confirmé par Com. 10 mai 2006, PIBD n° 834 III 515)

Faits: La société Fischer, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de bières, est titulaire d'une marque tridimensionnelle représentant une bouteille et caractérisée par la combinaison de la forme et du revêtement donnant une impression givrée. Elle a assigné en concurrence

déloyale la société Interbrew, qui commercialise une boisson "Boomerang" dans une bouteille similaire. Le TGI de Paris l'a déboutée de sa demande.

Décision: "Considérant que le conditionnement de la boisson Boomerang reprend les caractéristiques de la bouteille de bière Kriska, à savoir une forme "LONG NECK" et un aspect givré; considérant en effet que si la société Interbrew était dans l'obligation de changer la contenance de sa bouteille (...) rien ne lui imposait de choisir le conditionnement en question; que ce choix a en réalité pour but de profiter de la notoriété et de la mode actuelle des bières de spécialité et notamment les bières de la Brasserie Fischer Adelscott, Desperados et Kriska qui ont connu un succès considérable;

Considérant en outre que la société Interbrew a (...) fait figurer sur sa publicité destinée aux professionnels une photographie montrant des bouteilles de son produit entre les bières Kriska et Desperados; que de par ce positionnement et de par la modification de conditionnement, la société Interbrew profite de la notoriété des bières de spécialité de la société Fischer; que la concurrence déloyale par parasitisme de la société Interbrew est ainsi établie."

Afin de protéger son signe, le titulaire de marque bénéficie d'une action en justice spécifique: l'action en contrefaçon. La loi n'a prévu aucune action semblable au profit des titulaires des autres signes distinctifs (nom commercial, dénomination sociale, enseigne, nom de domaine...). Ceux-ci ne jouissent d'aucun régime spécial de protection. C'est donc sur le seul fondement du droit commun et de la responsabilité civile que sera organisée leur défense.

Cour d'appel Paris, 25 mai 2005

Dalloz 2005 p. 1846

Faits: La SEM, société de pompes Funèbres a réservé le nom de domaine "www.servicesfunéraires.fr." Peu après, la société concurrente OGF a réservé plusieurs noms de domaine dont "www.services-funéraires.fr." Le juge des référés du TGI de Paris a fait interdiction à OGF de les utiliser.

Décision: "Considérant que le nom de domaine de la SEM – dont l'antériorité et l'usage sont reconnus – est quasiment identique à celui d'OGF (...); qu'il est certain qu'une telle utilisation est susceptible d'engendrer la confusion (...); Mais considérant qu'un nom de domaine est susceptible de protection par application de l'article 1382 du code civil et ce pour éviter le risque de confusion susvisé (...); qu'il en résulte que seul est protégeable un nom de domaine distinctif."

Les noms de domaines sont protégés par le biais de l'action en concurrence déloyale.

Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une telle protection ils doivent, comme la plupart des signes distinctifs, être arbitraires. Cette exigence de distinctivité s'apprécie dans les mêmes conditions que pour la marque, c'est-à-dire que le signe ne doit ni être usuel ou générique, ni descriptif etc.

C. USAGE ANTÉRIEUR

Aucun risque de confusion ne peut exister en l'absence d'éléments préexistants à reproduire ou imiter. La "victime" des actes de concurrence déloyale devra donc démontrer l'antériorité de son usage.

5. MOYENS DE DÉFENSE

Le défendeur à l'action en contrefaçon peut mettre en avant divers arguments pour échapper à une condamnation.

En tout premier lieu, il peut remettre en cause la validité même de la marque qui lui est opposée. En cas d'invalidation du titre, l'action en contrefaçon tombe d'elle-même (**A**).

Par ailleurs, le défendeur peut tenter de démontrer que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de contrefaçon (**B**).

Enfin, quand bien même la matérialité des faits serait avérée, certaines circonstances conduisent à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon (**C**).

A. CONTESTATION DU DROIT SUR LA MARQUE

L'action en contrefaçon sanctionne toute atteinte réalisée par un tiers non autorisé sur une marque. Elle suppose l'existence d'une marque valable.

Tel ne sera évidemment pas le cas d'une marque ayant fait l'objet d'une renonciation ou non renouvelée.

1. NULLITÉ DE LA MARQUE

Il arrive que soit accepté à l'enregistrement un signe qui ne remplit finalement pas les conditions de validité de la marque.

En vertu de l'adage "*foi est due au titre*," une marque est présumée remplir ces conditions tant que sa nullité n'a pas été prononcée par l'un des tribunaux ou cour d'appel compétents sur le territoire concerné.

Classiquement, l'annulation de la marque peut être demandée en justice par le biais d'une action en nullité. Elle peut également être invoquée en défense

au cours d'une action en contrefaçon, par la voie d'une demande reconventionnelle en ce sens.

Les motifs d'annulation d'une marque sont de deux sortes.

D'une part, les juges peuvent invalider une marque atteinte d'un vice intrinsèque, tenant à l'absence de représentation graphique, de licéité ou de distinctivité du signe enregistré.

D'autre part, ils peuvent constater l'indisponibilité du signe déposé à titre de marque et en déclarer la nullité.

Alors que la première nullité est absolue (l'action en nullité est ouverte à toute personne intéressée), seuls les titulaires d'un droit antérieur peuvent agir en justice pour voir reconnaître l'indisponibilité du signe déposé à titre de marque.

La décision de justice annulant la marque a un effet absolu. Il est inutile que la radiation de la marque soit prononcée par les juges du fond.

Com. 7 mars 1995

PIBD n° 591 III 323

Décision: "Attendu (...) que la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt et que la décision d'annulation le fait disparaître s'agissant d'une nullité absolue et doit être, après être devenue irrévocable, publiée au registre national des marques; (...) attendu que l'annulation du dépôt litigieux faisait perdre (à la marque) tout effet, ce qui rendait inutile qu'en soit prononcée la radiation."

Le Tribunal départemental hors classe de Dakar (Sénégal) a rendu une décision dans le même sens le 10 juin 1996 (Cheikh Touré c/ BSDA). Retenant qu'un dépôt de marque a été réalisé de mauvaise foi, c'est-à-dire "en violation d'une obligation conventionnelle," les juges reconnaissent à celui dont les droits sont méconnus le droit d'agir en nullité de marque. Ils en déduisent que "demander en même temps que l'annulation la radiation paraît superflue s'agissant d'une hypothèse de radiation pour cause de nullité où la déclaration de nullité entraîne automatiquement la radiation de la marque contestée du registre."

2. DÉCHÉANCE DE LA MARQUE DEVENUE GÉNÉRIQUE OU DÉCEPTIVE

A l'occasion d'une action en nullité, les juges apprécient le caractère distinctif ou trompeur de la marque au jour de son dépôt. Dès lors qu'à cette date le signe ne remplit pas l'une de ces exigences, son enregistrement est annulé. Non susceptible de remplir la fonction de garantie d'identité d'origine, il ne peut pas bénéficier de la protection du droit des marques.

Toutefois, il arrive que la perception du signe dans son environnement évolue avec le temps, et notamment que la marque perde son caractère distinctif ou devienne déceptive. Si une telle marque devait être déposée à nouveau, elle serait refusée à l'enregistrement, faute pour elle de remplir les critères de la marque. Ne remplissant plus sa fonction, elle doit être écartée du commerce.

L'action en nullité ne le permettant pas, ce rôle est dévolu à l'action en déchéance.

Eu égard à ses graves conséquences pour le titulaire de la marque, la déchéance est soumise à une condition subjective: elle doit être imputable au comportement du titulaire de la marque.

En raison d'actes positifs (publicité excessive...) ou bien davantage en raison de son abstention, celui-ci doit avoir permis la déchéance de sa marque.

Ne sera déchu de ses droits que le propriétaire qui, conscient du risque de dégénérescence ou de déceptivité de sa marque, n'entreprend pas les démarches nécessaires pour prévenir ce danger. En d'autres termes, le propriétaire diligent qui, en vain, a pris les mesures indispensables à la préservation de son droit ne doit pas être inquiété.

La déchéance intervient en quelque sorte en tant que sanction d'une (in)activité fautive.

Cour d'appel Paris, 19 octobre 2001

"Pina colada"

PIBD n° 736 III 79 (confirmé par Com. 28 avril 2004, PIBD n° 792 III 481)

Faits: La société Bardinet, titulaire de la marque Pina Colada, est restée passive face à l'emploi généralisé de l'expression "pina colada" pour désigner un cocktail alcoolisé, notamment dans les livres de recettes, sur un site Internet et sur les cartes de bars ou d'entreprises de restauration. Le TGI n'a pas estimé cette passivité suffisante pour entraîner la déchéance de la marque.

Décision: "Considérant (...) qu'alors qu'elle s'est abstenu de réagir contre cet usage (par voie d'interventions directes, ou au moyen de campagnes de publicité organisées pour mettre en garde les consommateurs contre les confusions possibles), elle a contribué à faire en sorte que le terme Pina Colada ne permette plus d'identifier ses produits mais soit perçu comme la désignation générique d'un cocktail."

Dans sa décision, la Cour d'appel rappelle l'importance que le titulaire de marque s'oppose à l'usage généralisé de son signe pour désigner de façon générique un produit. Pour cela, il est essentiel de réagir à l'introduction

d'une marque dans les dictionnaires, qui contribue grandement à sa banalisation. Il est également nécessaire d'entreprendre des démarches contre les concurrents, et de mettre en garde certains utilisateurs stratégiques tels que les organes de presse, organismes publics etc.

La Cour de justice a récemment rappelé que le public à prendre en considération est constitué par l'ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des intermédiaires professionnels qui peuvent "orienter" la perception des consommateurs (CJCE 29 avril 2004, Bjornekulla, Affaire C-371/02).

Deux hypothèses sont concernées par la déchéance.

En premier lieu, il arrive qu'une marque soit victime de son "trop" grand succès. Le plus souvent, il s'agit de la situation où, pionnière sur un marché, la marque a accompagné une avancée technologique en distinguant un produit ou service nouveau pour lequel il n'existe encore aucun nom commun. Le public a pris l'habitude de désigner le produit ou service par sa marque. Celle-ci étant devenue un terme générique, elle n'est plus perçue comme un signe distinctif. Tel a été le cas des marques "Thermos," "Pédalo" ou "Alcotest."

Ainsi, une marque présentant à l'origine le caractère distinctif requis peut être victime de son succès et devenir la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Cour d'appel Paris, 20 avril 2005

"Vintage"

PIBD 2005 n° 813 III 473

Faits: La société Jenken est titulaire depuis 1991 de la marque VINTAGE notamment pour des vêtements. Elle a assigné la société Creeks en contrefaçon de sa marque, pour avoir proposé à la vente des modèles de polos reproduisant la dénomination "vintage." Cette dernière formule une demande reconventionnelle en échéance. Le TGI de Paris déboute Creeks de sa demande et retient à son encontre des actes de contrefaçon.

Décision: *"Considérant qu'il s'ensuit que le terme "Vintage," amplement utilisé comme mot du langage courant soit à titre de qualificatif soit de nom commun, dans les secteurs d'activités de l'habillement, du prêt-à-porter, du jeanswear, du sportwear, dans la presse, est devenu pour la clientèle concernée l'appellation usuelle et inévitable d'un style d'articles vestimentaires d'inspiration ancienne ou "rétro;" (...) que la déchéance de la marque doit être prononcée."*

Cette décision est intéressante en ce qu'elle énonce toute une série d'indices permettent d'apprécier la banalisation d'un signe:

- ouvrages spécialisés,
- articles de presse,
- magazines,
- expositions,
- existence d'autres marques incorporant le terme,
- définitions du dictionnaire.

En second lieu, un signe initialement licite peut devenir trompeur et propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Le propriétaire à l'origine de cette évolution encourt la déchéance de sa marque.

3. DÉCHÉANCE DE LA MARQUE POUR DÉFAUT D'EXPLOITATION

Le droit de marque est un droit d'appropriation. Cette exclusivité est soumise à une condition d'exploitation. Le non respect de cette dernière fait perdre sa raison d'être au droit exclusif.

Par ailleurs, certaines marques sont déposées à titre de barrage, c'est-à-dire dans le seul but d'empêcher que des concurrents ne les utilisent, mais sans volonté d'exploitation.

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette période débute à compter de la date de publication de l'enregistrement.

L'absence d'usage étant un fait négatif délicat à démontrer (preuve diabolique), la charge de la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

a. Exploitation sérieuse avec le consentement du titulaire de la marque

Seule une exploitation non équivoque et sérieuse permet de prévenir tout risque de déchéance.

Il n'est cependant pas nécessaire de démontrer un usage important de la marque. Une exploitation effective suffit. L'appréciation de l'usage est avant tout qualitative.

Cour d'appel Paris, 26 novembre 2003
PIBD 2005 n° 804 III 172

Faits: La société Routnet, titulaire de la marque ROUTNET, a assigné en contrefaçon la société UPS, titulaire de la marque ROADNET. Celle-ci argue en défense de la déchéance de la marque ROUTNET pour défaut d'usage.

Décision: "Considérant (...) qu'il résulte de la répétition de ces factures (malgré le volume d'affaires peu important) que l'exploitation de la marque pour désigner des prestations d'études informatiques est sérieuse, qu'il n'est en effet pas nécessaire pour s'opposer à la demande en déchéance d'établir une exploitation importante, mais seulement de prouver la réalité d'une exploitation suivie (et non pas ponctuelle), au cours des cinq ans de la période d'inexploitation invoquée."

La Cour rend dans cette affaire une décision conforme à la jurisprudence communautaire (CJCE 27 janvier 2004, La Mer Technology, Affaire C-259/02) qui considère que "Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale (...), 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."

En vertu du principe de territorialité, l'usage doit avoir été réalisé sur le territoire sur lequel la marque produit ses effets.

De plus, l'usage doit être le fait du propriétaire de la marque ou avoir été effectué avec son consentement.

Cour d'appel Paris, 18 février 2005
Lidl Stiftung c/ Rewe Zentral
PIBD 2005 n° 807 III 267

Faits: Estimant que la marque SALVITA portait atteinte à ses droits sur la marque SOLEVITA, la société Lidl a assigné la société Rewe en contrefaçon. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en déchéance, à laquelle le TGI de Paris a fait droit.

Décision: "Considérant que (...) contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la société Lidl Allemagne rapporte la preuve par un faisceau d'indices que la marque était exploitée en France avec son accord, étant constant qu'il n'est pas nécessaire, lorsque la marque est exploitée par un tiers, de produire un contrat écrit portant autorisation du titulaire de la marque, l'autorisation pouvant être tacite."

Aux termes de cet arrêt, il apparaît que le titulaire de la marque peut se prévaloir d'un usage exercé par un tiers avec son accord, même donné implicitement. Des extraits K bis, statuts et extraits du Registre de commerce, ainsi que l'absence de protestation à une exploitation de la marque laissent présumer que le titulaire a consenti à l'exploitation.

b. Actes d'usage de la marque

L'usage doit être réalisé à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner les produits ou services. Un usage publicitaire, à titre de dénomination ou de nom commercial est insusceptible de faire obstacle à la déchéance.

La notion d'usage s'entend largement. Elle inclut notamment l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, ainsi que l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

(1) *Cour d'appel Paris, 10 janvier 2003, "Ritz," PIBD 2003 n° 764 III 267*

(2) *Cour d'appel Paris, 8 septembre 2004, "Les originelles de Stendhal," PIBD 2004 n° 797 III 660*

(3) *Cour d'appel Paris, 1^{er} juin 2005, "Nutri-rich," PIBD 2005 n° 816 III 587*

Décision (1): "L'usage de la marque *LE RITZ* sous la forme modifiée *RITZ* constitue un usage suffisant dans la mesure où la dénomination "Ritz" exerce seule la fonction distinctive de la marque et en constitue l'élément essentiel et où la simple suppression de l'article "LE" n'altère pas le caractère distinctif de la marque."

Décision (2): "La société Stendhal fait un usage continu et sérieux de la dénomination "Les Originelles" et du vocable "Stendhal" à l'exception de la préposition "de" les reliant; (...) cette modification, résultant de la simple suppression de cette préposition, est insignifiante et n'altère pas le caractère distinctif de la marque, la perception visuelle et phonétique demeurant très voisine."

Décision (3): "L'adjonction des termes "Oil," "Apricot" ou "Body Crème," largement compris par la clientèle française concernée comme signifiant "huile," "abricot" et "crème pour le corps," exclusivement descriptifs, n'altère aucunement le caractère distinctif, essentiel du signe "Nutri-Rich"."

La Cour de cassation est récemment (Com. 14 mars 2006) revenue sur sa jurisprudence antérieure, aux termes de laquelle elle estimait que l'exploitation de l'une de ses marques par le titulaire ne valait pas exploitation de ses autres marques, quand bien même elles ne différeraient que très

légèrement les unes des autres. Auparavant, la Cour considérait en effet que le titulaire qui dépose plusieurs marques très semblables exprime par là même sa conviction qu'elles ne sont pas assimilables les unes aux autres.

Désormais, l'exploitation de l'une vaut exploitation des autres.

c. Absence de justes motifs d'inexploitation

La marque peut échapper à la déchéance si le titulaire invoque des justes motifs, l'ayant empêché de l'exploiter normalement.

Les obstacles peuvent consister aussi bien en des obstacles de faits, tels que la rareté des matières premières nécessaires à l'exploitation, ou des obstacles de droit pouvant consister en une interdiction d'exploiter, l'attente d'une autorisation de mise sur le marché dans le cas de médicaments, ou une action en contrefaçon exposant le propriétaire de la marque à une condamnation pécuniaire.

La déchéance, qui peut être demandée en justice par toute personne intéressée, rétroagit à la date d'expiration de la période de cinq années de défaut d'exploitation. Les actes antérieurs restent donc condamnables au titre de la contrefaçon.

Les effets de la déchéance sont distributifs, de sorte que la déchéance peut n'être que partielle. En définitive, ne sont menacés de déchéance que les produits et services visés dans l'enregistrement qui n'ont pas fait l'objet d'une exploitation effective depuis cinq ans. La notoriété de la marque est à cet égard indifférente et n'empêche pas la déchéance pour les produits ou services non exploités.

4. ACTION EN REVENDICATION

Une marque qui a été enregistrée en fraude des droits du défendeur ne doit pas pouvoir lui être opposée dans le cadre d'une action en contrefaçon. Celui-ci dispose d'une action en revendication qui lui permet d'être subrogé dans les droits de l'usurpateur. Tout se déroule comme si l'usurpateur n'avait jamais été titulaire de la marque. La victime du dépôt frauduleux se voit ainsi restituer la propriété du titre depuis le jour du dépôt.

Sauf mauvaise foi du déposant, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

La fraude consiste dans le fait de commettre un acte d'apparence régulière dans le but de nuire aux intérêts d'autrui. Elle suppose en premier lieu que le fraudeur connaisse, au moment du dépôt, l'existence d'un signe identique à celui dont il recherche l'enregistrement. Certaines circonstances en sont révélatrices.

Ainsi, le fait pour le licencié d'une marque étrangère, un importateur ou un salarié de déposer une marque identique est considéré comme frauduleux par la jurisprudence. De même, l'existence de relations d'affaires entre le déposant et la victime ainsi que la proximité de leur secteur d'activités respectif représentent des indices de la fraude.

(1) Com. 15 janvier 2002

PIBD 2002 n° 738 III 133

Décision: "Attendu qu'en déposant peu après la rupture de ses pourparlers avec une société dont elle n'ignorait pas l'intention de s'implanter en France (...) des marques qui en reproduisaient de manière quasi-servile l'élément figuratif, et à l'identique l'élément dénominatif, pour désigner des produits semblables, M. Parisot a agi dans le seul but de devancer en France le dépôt de marques étrangères, de disposer d'un moyen légal de s'opposer à tout dépôt ultérieur et de faire obstacle à l'introduction en France des produits commercialisés par la société Nevada; (...) que la fraude est caractérisée."

(2) Cour d'appel Paris, 5 mai 2004

PIBD 2004 n° 793 III 520

Faits: La société Pyragric Industrie utilise le terme Orage depuis des années. Elle s'aperçoit que la société Ardi l'a récemment déposé à titre de marque. Estimant le dépôt frauduleux, car faisant suite au départ de M. Jean-Laurent Gruaz pour la société Ardi, la société Pyragric Industrie en revendique la propriété. Le Tribunal fait droit à cette demande.

Décision: "Considérant que le fait que la société Ardi ait accompli une recherche d'antériorités de marques, avant de procéder au dépôt est insuffisant à établir la bonne foi (...).

Considérant par la nature des fonctions qu'il exerçait au sein de la société Pyragric Industrie, entre 1987 et 1997, Jean-Laurent Gruaz avait nécessairement connaissance des produits commercialisés sous leurs diverses références; (...) que la taille moyenne de l'entreprise et la permanence de ses fonctions au sein de différents services durant 25 ans lui permettaient d'appréhender l'ensemble des activités; considérant qu'il ressort de ces éléments qu'en déposant (...) à titre de marque, la dénomination Orage (...) la société Ardi a agi en connaissance de cause et manifestement cherché à se l'approprier pour se conférer un droit privatif sur ce signe lui permettant d'en interdire l'usage à son concurrent."

En outre, la fraude nécessite de démontrer une intention de nuire du déposant.

Est frauduleux tout dépôt réalisé dans le seul but de l'opposer à un opérateur économique et d'en tirer profit.

Cour d'appel Paris, 13 décembre 2002

"Halloween"

PIBD 2003 n° 762 III 216 (confirmé par Com. 21 septembre 2004, PIBD 2004 n° 797 III 648)

Faits: La chambre syndicale nationale de la Confiserie, ayant pour objet la défense des entreprises de la confiserie, fait grief à la société Optos-Opus d'avoir déposé dans les classes 29, 30, 32 et 33 la marque Halloween, à une époque où la fête du même nom faisait l'objet d'une exploitation commerciale. Reprochant à cette société d'utiliser les droits conférés par ce dépôt pour contrôler l'activité de ses adhérents, elle l'assigne en dépôt frauduleux. Le TGI de Paris la déboute de sa demande.

Décision: "Considérant que (...) alors qu'il ressort des statuts de la société Optos-Opus que cette dernière n'a pas pour activité la fabrication ou la distribution de produits de confiserie ou liés au sucre mais le conseil aux entreprises, le dépôt de la marque Halloween pour désigner le sucre et la confiserie ne tendait manifestement pas à désigner un produit ou un service mais seulement à tenter d'empêcher l'ensemble des professionnels d'utiliser librement le nom d'une fête très liée à la confiserie sauf à accepter des contrats de licence; qu'un tel dépôt qui détourne le droit des marques de sa finalité est frauduleux."

Au surplus, l'adage "*fraus omnis corrupit*" laisse toujours à la victime de la fraude la possibilité de demander l'annulation de la marque. Contrairement à la revendication, le droit de propriété industrielle disparaît alors totalement et la victime n'est pas subrogée dans les droits du fraudeur.

La possibilité d'agir en nullité en cas de dépôt frauduleux existe également en droit des marques sénégalais (cf. la décision précitée du Tribunal départemental hors classe de Dakar, en date du 10 juin 1996).

B. CONTESTATION DE L'ATTEINTE À LA MARQUE

De façon classique, le prétendu contrefacteur peut contester l'existence d'une reproduction à l'identique, ou arguer que la prétendue imitation ne crée aucun risque de confusion.

De plus, aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché s'il est habilité à exploiter la marque, par exemple parce qu'il est titulaire d'une licence. Il dispose également d'autres arguments pour sa défense.

1. ABSENCE D'UTILISATION À TITRE DE MARQUE

Certains actes semblent remplir les critères de la contrefaçon. Toutefois, comme nous l'avons étudié plus haut, l'exploitation qui est faite du signe ne porte pas atteinte à la fonction de la marque. Tel est notamment le cas des

actes de parodie, de l'utilisation d'un terme à titre d'information ou dans son sens courant ainsi que de l'exploitation d'un signe à titre d'ornementation.

Dans chacune de ces différentes hypothèses, le signe protégé par le droit des marques n'est pas utilisé pour distinguer des produits et services. La fonction de garantie d'identité d'origine de la marque n'est pas en cause et aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché.

Cour d'appel Paris, 25 janvier 2006

"Tout peut arriver"

Propriété industrielle 2006 commentaire 29

Faits: La société Planet Prod est titulaire de la marque TOUT PEUT ARRIVER pour désigner notamment des images, diffusion de programmes de télévision, la production de spectacles, de films. Elle a assigné en contrefaçon la société Warner Bros France qui a participé à la promotion du film "Tout peut arriver," tant pour cette œuvre cinématographique que ses produits dérivés. Le TGI de Paris l'a déboutée.

Décision: *"Considérant que le titulaire de la marque n'est habilité à interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à un tiers que si cet usage est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque revendiquée. Considérant en l'espèce, force est de constater que le titre du film "Tout peut arriver" désigne et identifie l'œuvre cinématographique (...) mais ne s'applique pas à un produit ou un service. Qu'il importe peu que cette œuvre s'incarne dans des objets corporels (...) dès lors que le titre du film, même s'il a vocation à apparaître sur la couverture de supports matériels, n'individualise pas ces supports mais l'œuvre elle-même."*

Cette décision est très intéressante en ce qu'elle applique les principes énoncés par la Cour de justice dans l'arrêt Arsenal à la situation des titres de film. Dès lors que les spectateurs ont conscience qu'il s'agit du titre d'un film et non d'une marque permettant de distinguer une origine, il n'y a pas contrefaçon.

En effet, la société attaquée n'avait manifestement aucune intention de présenter ses productions sous une fausse origine pour abuser de la réputation de la marque d'autrui.

2. PREUVE

La charge de la preuve pèse sur celui qui s'en prévaut. Il revient au demandeur à l'action de démontrer que des faits de contrefaçon ont bien été commis. Conformément au droit commun, cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Toutefois, la procédure de saisie contrefaçon est, comme nous le verrons, particulièrement appréciée.

Pour sa défense, le défendeur peut donc exciper de l'insuffisance des pièces apportées par la partie adverse, ou de leur inopposabilité.

3. PORTÉE LIMITÉE DE LA BONNE FOI

La bonne foi est retenue, lorsque le préteud contrefacteur ignore le caractère contrefaisant des produits ou services. Toutefois, elle ne représente qu'un secours limité pour le défendeur.

En matière civile, la bonne foi est inopérante. En matière pénale, le rôle de la bonne foi est variable et dépend du type d'atteinte à la marque en cause:

- Pour les atteintes directes, la bonne foi n'empêche pas la contrefaçon. Sont concernés les actes de reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression ou modification de marque ainsi que l'importation ou l'exportation de marchandises sous une marque contrefaite.
- Pour les atteintes indirectes, telles que la détention, la vente, la mise en vente, la fourniture ou offre de fourniture des produits ou services sous une marque contrefaite, ainsi que la substitution de produit marqué, aucune condamnation pour contrefaçon ne pourra intervenir en cas de bonne foi.

Il y a lieu d'opérer cette distinction, en raison notamment du stade d'intervention différent entre, d'une part, les auteurs de l'atteinte directe et, d'autre part, ceux qui se bornent à en tirer profit. En effet, les seconds n'intervenant pas directement sur la marque, mais seulement sur les produits ou services marqués, peuvent être dans l'ignorance que les produits qu'ils manipulent ne sont pas authentiques.

C. IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

Même si le défendeur à l'action en contrefaçon n'a pas réussi à démontrer la nullité de la marque qui lui est opposée et l'absence d'atteinte, sa condamnation pour contrefaçon n'est pas acquise.

1. INOPPOSABILITÉ DE LA MARQUE À LA DATE DES FAITS LITIGIEUX

Quand bien même les conditions matérielles de la contrefaçon seraient réunies, le défendeur peut exciper de l'inopposabilité du titre à la date des faits. Les faits antérieurs à la publication de l'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Avant cette date, les tiers étant dans l'impossibilité d'avoir connaissance de l'existence d'un droit privatif, ils ne peuvent être inquiétés par une action en contrefaçon. Le titre ne leur est donc pas opposable.

2. FORCLUSION PAR TOLÉRANCE

La faculté du titulaire d'une marque d'agir en contrefaçon de son signe est limitée dans le temps. Il en va de même de la possibilité ouverte aux titulaires d'un droit antérieur d'agir en nullité de la marque déposée postérieurement.

Pour des raisons de sécurité juridique, leur action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'ils en ont toléré l'usage pendant cinq ans.

La forclusion par tolérance représente une dérogation au principe général du droit selon lequel "les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription" (article 2232 du Code civil français).

La finalité de la tolérance est de garantir au titulaire de la marque seconde la pérennité des investissements qu'il a réalisés en toute bonne foi, car il croyait que le titulaire de la marque première ne s'y opposait pas. La tolérance constitue alors une sorte de "droit à la quiétude." Inactif pendant cinq années, le titulaire de droits ne mérite plus la protection du droit des marques, ayant laissé s'éroder sans réagir la distinctivité de son signe.

Cette "forclusion par tolérance" suppose donc:

- Le dépôt de bonne foi d'une marque postérieure. Celle-ci est présumée;
- Un usage effectif de cette marque postérieure depuis plus de cinq ans
- La tolérance de cet usage pendant cinq ans par le titulaire du droit antérieur, en toute connaissance d'une marque portant atteinte à ses droits.

Le point de départ du délai est la connaissance qu'a pu avoir le demandeur de l'usage de la marque enregistrée. La principale difficulté pour le défendeur à l'action en contrefaçon sera donc de démontrer à partir de quand le titulaire de la marque avait de façon certaine connaissance de l'usage de son signe.

Cour d'appel Paris, 9 février 2005

PIBD 2005 n° 807 III 269

Faits: La société Nicolas est titulaire de la marque verbale PETITES RECOLTES. Ayant appris par un document publicitaire contenant des offres commerciales que la société Inter Caves avait lancé sur le marché une gamme de vins appelée "Les Petites Vendanges," signe déposé par cette dernière à titre de marque, la société Nicolas l'a assignée en contrefaçon. La défenderesse invoque la forclusion par tolérance. Le TGI de Paris déclare recevable l'action en contrefaçon.

Décision: "Considérant qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que (...) la société Inter Caves a établi près de 100 factures concernant la vente de 8328 bouteilles à 43 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national qui ont nécessairement été proposés à la vente dès leur réception, assurant ainsi une publicité suffisante pour qu'un concurrent de la taille de la société Nicolas en soit aussitôt informé; qu'en effet (...) si la société intimée est le leader des chaînes de cavistes, la société Inter Caves en est le challenger de sorte que, conformément à la pratique de la grande distribution à laquelle appartiennent les deux sociétés concurrentes, celles-ci observent de manière quasi-quotidienne non seulement les prix de détails de leurs concurrents mais également la mise sur le marché de tout nouveau produit; qu'il s'ensuit que, eu égard à sa vigilance et aux moyens dont elle dispose pour suivre les évolutions des produits proposés au consommateur, la société Nicolas a eu connaissance de l'usage de la marque Les Petites Vendanges."

Aux termes de cet arrêt, la difficulté d'apporter la preuve de la connaissance d'un usage apparaît évidente. Les juges se servent donc d'un faisceau d'indices qui leur permet de réaliser une sorte de présomption de connaissance. Parmi ces indices, la jurisprudence française retient:

- la proximité géographique des magasins exploitant les signes en cause,
- la vigilance dont a fait preuve le titulaire de la marque par le passé quant à la reprise du signe comme marque,
- l'importance de l'activité du défendeur,
- la publicité réalisée par le défendeur sur son signe,
- la taille importante de la société demanderesse, qui dispose donc des moyens de se renseigner utilement sur l'activité de la concurrence.

Lorsque la tolérance est invoquée dans le cadre d'une action en contrefaçon, l'irrecevabilité qui en découle est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

3. FAITS JUSTIFICATIFS

Le législateur français a consacré certains faits justificatifs, qui exonèrent le contrefacteur de sa responsabilité. Dans certaines circonstances déterminées, un commerçant peut utiliser un signe identique ou similaire à celui déposé à titre de marque, sans encourir aucune condamnation pour contrefaçon.

Ces dérogations au droit commun des marques sont dictées par des exigences tenant à la liberté du commerce et de l'industrie. Le droit exclusif de marque, même encadré par le principe de spécialité, n'a pas vocation à entraver l'activité économique des concurrents.

Toutefois, si cette utilisation de la marque par des tiers porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

a. Utilisation du signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne

Le législateur français entend préserver les droits acquis d'un tiers sur son nom commercial, sa dénomination sociale ou son enseigne, dès lors qu'ils sont antérieurs à l'enregistrement de la marque.

De même, un homonyme se voit reconnaître, s'il est de bonne foi, le droit d'exploiter son nom patronymique à titre de nom commercial, dénomination sociale ou enseigne.

Toutefois, ce fait justificatif prévu par la loi, s'il est dicté par des considérations d'équité, ne doit pas non plus porter préjudice au titulaire de la marque. C'est pourquoi la jurisprudence lui a ajouté une condition supplémentaire, non prévue par les textes: l'absence de risque de confusion.

Com. 12 novembre 1992

"Revillon"

PIBD 1993 n° 540 III 198

Décision: "Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement que l'usage du nom patronymique dans la dénomination sociale n'est pas illicite si cet usage est exclusif de fraude, retient que Mlle Révillon dirige personnellement l'entreprise à laquelle elle s'identifie et a, en faisant précéder son nom de son prénom et en choisissant un graphisme différent de celui de la marque, évité de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits résultant de l'activité qu'elle exerce au sein de son entreprise et ceux couverts par la marque."

Par ailleurs, le nom patronymique ne pourra être exploité à titre de nom commercial, dénomination sociale ou enseigne que pour autant que la personne physique qui en est titulaire exerce de véritables fonctions de direction dans l'entreprise.

Ainsi, sont constitutives de fraude les conventions de prête-nom, par lesquelles le titulaire d'un nom patronymique en concède l'usage à une entreprise désireuse de tirer partie de cette homonymie avec une marque. La bonne foi exigée par les textes fait alors défaut.

Cour d'appel Paris, 11 octobre 1995,

PIBD 1996 n° 606 III 122

Faits: La société Lambert Ollivier est titulaire de la marque Lambert Ollivier pour désigner les produits des classes 3, 14 et 18. Elle assigne en contrefaçon

la société Lambert Diffusion, estimant que cette dernière portait atteinte à sa marque. Le TGI de Paris l'ayant déboutée de sa demande, il est relevé appel de la décision.

Décision: "Considérant que (l'article L.713-6) énonçant que *l'homonyme peut employer son nom sous forme de dénomination sociale, il en résulte qu'une société peut s'en prévaloir. Mais considérant que ce bénéfice ne peut être revendiqué par une personne morale, qu'à la condition que l'homonyme exerce au sein de la société de réelles fonctions de contrôle et de direction. Or considérant que (...) Max Lambert n'exerce aucune fonction de responsabilité au sein de la SARL Lambert Diffusion dont M. X... est seul gérant et qu'il ne détient que 200 actions sur 2000. Qu'il ne s'identifie pas à cette société et n'y joue aucun rôle prépondérant. (...) Que dans ces conditions la société Lambert Diffusion est mal fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle.*"

b. Utilisation de la marque comme indication de la destination d'un produit ou service

Une utilisation de la marque d'un tiers pour indiquer au consommateur la destination d'un produit ou d'un service ne contrevient pas au droit des marques, dès lors qu'elle est nécessaire. En effet, le droit des marques n'a pas vocation à paralyser la libre concurrence sur un marché dérivé.

Cette dérogation comprend notamment les hypothèses d'utilisation de marques pour la commercialisation d'accessoires et de pièces détachées.

(1) Cour d'appel Paris 4^{ème}, 3 mai 2006, propriété industrielle 2006 repère 7

Faits: La société Beecham est propriétaire de la marque DEROXAT sous laquelle est commercialisé un anti-dépresseur. La société G GAM a réalisé une publicité dans le "quotidien du pharmacien" et "le moniteur des pharmacies et des laboratoires" pour annoncer "la commercialisation prochaine de la PAROXETINE G GAM (générique de DEROXAT, paru au JO...)." La société Beecham a introduit une action en contrefaçon de sa marque. Le TGI de Paris a rejeté sa demande.

Décision: "Considérant que la tolérance accordée par l'article L.713-6b) 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;

Considérant qu'il convient de rappeler que la publicité litigieuse est destinée à des pharmaciens et non au public des patients concernés par ces prescriptions;

(...) Que la mention de la DCI, qui désigne le principe actif du médicament et les indications thérapeutiques contenues dans la publicité permettaient d'informer de manière compréhensible et complète les professionnels de santé (...); qu'il a été démontré que la (référence à la marque) constitue le seul moyen pour informer le public des professionnels de santé, auquel elle s'adresse, de la destination thérapeutique du produit (...);

Considérant qu'il s'ensuit que la reproduction et l'usage de la marque "DEROXAT" par la société SANDOZ dans la publicité destinée à promouvoir la spécialité pharmaceutique "Paroxétine G Gam" constitue des actes de contrefaçon."

La décision de la 4^{ème} chambre de la Cour d'appel de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, refuse d'admettre qu'en matière de médicaments, l'usage du nom de la marque princeps est nécessaire à la commercialisation du médicament générique.

Cette décision, qui empêche la publicité comparative pour les génériques, est donc en totale opposition avec la jurisprudence de la 14^{ème} chambre (référencé), qui avait reconnu (pour le même médicament DEROXAT) le caractère nécessaire de l'usage de la marque princeps:

*(2) Cour d'appel Paris 14^{ème}, 16 juin 2004,
Dalloz 2005 p 500*

Décision: "Considérant que la destination du produit générique "PAROXINE G GAM" étant, notamment, de pouvoir être substitué au produit de référence DEROXAT – tout pharmacien étant habilité à procéder d'office à cette substitution dès lors que le prescripteur du produit DEROXAT ne l'a pas expressément interdit – la référence à la marque de référence apparaît nécessaire; qu'une telle mention n'introduit aucune confusion sur l'origine respective des produits."

Les intérêts du propriétaire de la marque ne doivent pas non plus être sacrifiés. Il s'ensuit que l'option laissée à ses concurrents d'utiliser sa marque est conditionnée à l'absence de confusion quant à l'origine du produit. La limite est donc l'abus.

*Cour d'appel Paris, 15 mai 1998,
RTD Com 1998 p 846*

Faits: La société ODA, régisseur de la publicité pour le compte de France Telecom dans les annuaires imprimés et électroniques accessibles par le minitel est attaquée en contrefaçon par plusieurs sociétés titulaires de marques, qui lui reprochent la publication d'encarts publicitaires dans lesquels

la présentation des marques est telle qu'elle occulte le nom de l'annonceur, revendeur ou dépanneur, ou qu'il est laissé à penser que ces derniers sont des licenciés desdites marques. Le TGI de Paris l'a condamnée pour contrefaçon.

Décision: "Considérant (...) que les sociétés titulaires des marques ne pouvaient en l'absence de l'existence de réseaux licites de distribution selective réservier l'usage de leur marque à des réparateurs agréés (...) et interdire aux revendeurs, vendeurs de pièces détachées ou services de dépannage d'assurer la publicité de leur commerce ou activités (...) s'ils détenaient légitimement des produits authentiquement marqués ou si la référence à la marque était nécessaire à l'information de leur clientèle.

Considérant en revanche que l'usage de la marque d'autrui est contrefaisant s'il y a confusion ou tromperie de la clientèle; Considérant que cette confusion est réalisée lorsque l'annonceur ne mentionne pas son identité ou la mentionne de façon tellement secondaire qu'une ambiguïté subsiste sur l'origine des produits et services qui laisse croire à la clientèle qu'il est, soit titulaire, soit licencié des marques en cause."

Cette décision est révélatrice des limites que présente le fait justificatif de "référence nécessaire." Dès lors que le bénéficiaire cherche à détourner la règle pour tromper le public, et porter de la sorte atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque, cette dérogation est écartée.

La jurisprudence française est à cet égard conforme à celle de la Cour de justice (CJCE 23 février 1999, BMW, Affaire C-63/97), qui a jugé que: "Les articles 5 à 7 de la première directive 89/104 ne permettent pas au titulaire d'une marque d'interdire à un tiers l'usage de sa marque en vue d'annoncer au public qu'il effectue la réparation et l'entretien de produits revêtus de cette marque (...) ou qu'il est spécialiste de la vente ou la réparation et l'entretien de tels produits, à moins que la marque ne soit utilisée de manière telle qu'elle peut donner l'impression qu'il existe un lien commercial entre l'entreprise tierce 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."

En définitive, la difficulté principale est de délimiter la notion d'accessoire. Selon la jurisprudence, constitue un accessoire un élément dissociable du produit principal.

Afin de ne pas étendre cette dérogation au-delà de ce qui est nécessaire, l'interprétation de la notion d'accessoire est stricte.

**(1) Cour d'appel Paris, 16 mai 1991,
PIBD 1991 n° 512 III 713**

Faits: Une société Axo indiquant à ses clients que ses imprimés comptables sont compatibles avec le matériel d'une autre société Kalamazoo commercialisé sous une marque du même nom, cette dernière l'a attrait devant le TGI de Paris afin d'obtenir la cessation de ces agissements qu'elle qualifie de contrefaçon de marque.

Décision: "Considérant que Kalamazoo répond à bon droit avec le tribunal que les imprimés litigieux ne peuvent être qualifiés d'accessoires car ils ne s'ajoutent pas à une chose principale mais constituent l'élément essentiel de l'ensemble qu'ils forment avec la reliure et le plateau en plastique que c'est sur les imprimés que sont passées les écritures comptables et qu'ils pourraient être utilisés sans le matériel auquel ils sont associés."

(2) Cour d'appel Paris, 30 septembre 1998

"Gillette"

PIBD 1999 n° 668 III 32 (confirmé par Com. 3 juillet 2001)

Faits: La société The Gillette Company est titulaire des marques Gillette, Sensor et Sensor Excel. La société Monoprix commercialise des lames de rasoirs compatibles avec les rasoirs Gillette et en informe la clientèle par la mention "lames de rasoirs adaptables aux rasoirs Gillette." La société The Gillette Company assigne la société Monoprix en contrefaçon de ses marques. Le TGI de Paris l'a déboutée de sa demande.

Décision: "Considérant qu'un rasoir étant constitué de deux parties essentielles un manche et une lame et le rasage ne pouvant être obtenu qu'en utilisant un appareil les combinant, aucun de ces éléments ne peut être qualifié d'accessoire;

Considérant en revanche qu'il est constant que les lames fabriquées par Parke Davis et commercialisées par Monoprix sont détachables du manche et son habituellement vendues séparément; que c'est donc à juste titre que les premiers juges les ont qualifiées de pièces détachées (...); considérant que les intimées ne pouvaient se contenter de présenter (les lames de rasoir litigieuses) en faisant simplement référence au type de rasoir ou au caractère flexible des lames (...); qu'il est nécessaire d'informer le consommateur que seuls des rasoirs comportant un tel moyen de fixation sont susceptibles de recevoir ces lames (...); qu'en conséquence dans la mesure où seuls les rasoirs Sensor et Sensor Excel sont dotés d'un moyen de fixation permettant de recevoir les lames litigieuses, la référence à ces deux marques est nécessaire pour indiquer leur destination."

4. ÉPUISEMENT DES DROITS (AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE)

Par souci d'exhaustivité, on évoquera ici le moyen de défense tiré de l'épuisement du droit des marques, au sein de la Communauté européenne.

Les droits de propriété intellectuelle sont des droits nationaux, régis par le principe de territorialité. Ils produisent leurs effets dans les limites du territoire de l'état qui les a délivrés. La reproduction d'une marque française dans un pays étranger ne constitue donc pas une contrefaçon.

Par ailleurs, la France est membre de l'Union Européenne. Le Traité de Rome a pour but ultime la création d'un marché unique européen en abolissant les barrières douanières qui existaient jusque là entre les différents Etats membres. Le caractère national des droits de propriété intellectuelle constitue un obstacle à cet objectif.

Les titulaires de marque peuvent s'opposer à l'importation de produits qu'ils ont commercialisés à l'étranger, par le biais de l'action en contrefaçon. Ainsi, la territorialité des marques participe d'un certain cloisonnement des marchés nationaux, qui heurte le principe communautaire de libre circulation des marchandises.

La solution la plus efficace aurait été que les Etats membres de l'Union européenne abandonnent leurs droits de propriété intellectuelle nationaux, au profit de titres communautaires. Ils s'y sont refusés, au nom de la souveraineté nationale.

La Cour de justice des Communautés européennes a donc développé la "Théorie de l'épuisement des droits." Dès lors, le monopole du droit de propriété intellectuelle doit s'épuiser, à l'égard de chaque exemplaire du produit sur lequel il porte, avec la première mise en circulation de cet exemplaire sur un point quelconque du territoire de la Communauté, par le titulaire lui-même ou par un tiers qu'il autorise.

En d'autres termes, le propriétaire de marque qui a mis en circulation un produit marqué sur le territoire de l'Espace Economique Européen ne peut pas agir en contrefaçon contre le revendeur de cet exemplaire qui l'importerait dans un État membre autre que celui de la première mise en circulation, où il possède un droit de propriété intellectuelle parallèle.

L'épuisement des droits permet d'échapper à toute condamnation en contrefaçon.

En revanche, il n'existe pas d'épuisement international du droit des marques (CJCE, 16 juillet 1998, Silhouette, Aff. C-355/96). Cette solution est absolument nécessaire, car protectrice du commerce international.

5. PRESCRIPTION TRIENNALE

Au civil comme au pénal, l'action en contrefaçon est soumise à une prescription triennale. Le délai court à compter du fait critiqué.

En vertu de l'approche analytique en vigueur en matière de contrefaçon, chaque acte de contrefaçon fait courir un délai de prescription qui lui est propre.

LE BREVET

PARTIE II

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A) INVENTION BREVETABLE

1) INVENTION

- a) Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques
- b) Les présentations d'information
- c) Les créations esthétiques
- d) Les plans, principes et méthodes, dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs

2) DOMAINES EXCLUS PER SE DE LA BREVETABILITÉ

B) INVENTION NOUVELLE

1) APPRÉCIATION DE L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE

- a) Antériorités divulguées
- b) Elargissement fictif de l'état de la technique aux demandes non publiées
- c) Prise en compte des priorités

2) CARACTÈRES DE L'ANTÉRIORITÉ DESTRUCTRICE DE NOUVEAUTÉ

C) INVENTION IMPLIQUANT UNE ACTIVITÉ INVENTIVE

1) L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE

2) L'HOMME DU MÉTIER

3) MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ INVENTIVE

D) INVENTION SUSCEPTIBLE D'APPLICATION INDUSTRIELLE

2. LES REVENDICATIONS

A) INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS

B) REVENDICATIONS MULTIPLES

C) MODIFICATION DES REVENDICATIONS

3. CRITÈRES DE L'ATTEINTE AU DROIT DES BREVETS

A) APPRÉCIATION DE LA CONTREFAÇON

- 1) LES PERFECTIONNEMENTS**
- 2) LES ÉQUIVALENTS**
- 3) LA CONTREFAÇON PARTIELLE**

B) ACTES PORTANT ATTEINTE AU BREVET

4. MOYENS DE DÉFENSE

A) CONTESTATION DU DROIT SUR LE BREVET

- 1) VALIDITÉ DU BREVET**
- 2) ACTION EN REVENDICATION**
- 3) INVENTION DE SALARIÉ**

B) CONTESTATION DE L'ATTEINTE AU BREVET

- 1) PREUVE**
- 2) BONNE FOI**
- 3) LICENCES LÉGALES**
 - a) Licence obligatoire pour défaut d'exploitation
 - b) Licence obligatoire de dépendance (de perfectionnement)
 - c) Licences d'office
- 4) DÉCLARATION DE NON CONTREFAÇON**

C) IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

- 1) INOPPOSABILITÉ À LA DATE DES FAITS**
- 2) POSSESSION PERSONNELLE ANTÉRIEURE**
- 3) FAITS JUSTIFICATIFS**
- 4) ÉPUISÉMENT DES DROITS**
- 5) PRESCRIPTION**

LE BREVET

Le brevet d'invention est un titre délivré par l'Etat, qui confère à son propriétaire un monopole temporaire sur l'exploitation d'une invention, lui permettant d'interdire pendant la durée de ce monopole toute utilisation non autorisée.

En contrepartie de l'attribution de ce droit privatif, le breveté enrichit l'état de la technique par la publication de son contenu, assurée en France par l'Institut national de la propriété industrielle. Le brevet apparaît donc comme une récompense accordée à un inventeur pour sa contribution au développement du progrès technique.

Il satisfait à la fois les intérêts de l'inventeur, qui se voit remercier par l'attribution d'un droit exclusif, et ceux de la communauté scientifique qui pourra profiter de cette avancée technique pour développer à son tour de nouvelles inventions.

La Cour de justice des Communautés européennes l'a bien compris, qui considère que l'objet spécifique du brevet "*est notamment d'assurer au titulaire afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation des produits industriels, soit directement soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon*" (CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug).

L'octroi d'un brevet est conditionné à la présence d'une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle (**Chapitre 1**). Si seule une invention réunissant ces conditions de fond peut bénéficier de la protection des brevets, ce sont les revendications contenues dans la demande de brevet qui en délimitent les contours (**Chapitre 2**). Dès lors que les éléments essentiels de ces revendications sont repris par un tiers non autorisé, il y a contrefaçon (**Chapitre 3**). Toutefois, toute atteinte au brevet n'est pas nécessairement sanctionnée par une condamnation en contrefaçon (**Chapitre 4**).

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Toute invention peut bénéficier de la protection du droit des brevets. *A contrario*, le dépôt d'un brevet n'est pas obligatoire. Libre à l'inventeur de lui préférer le secret.

Contrairement au brevet dont la contrepartie est la divulgation de l'invention et son entrée dans l'état de la technique, le secret présente l'avantage d'offrir une protection potentiellement illimitée dans le temps.

Toutefois, le secret n'a de valeur que pour autant qu'il reste inaccessible aux tiers. Son choix s'avère donc risqué et constitue un véritable pari sur l'avenir, très aléatoire.

En France, l'acte d'invention n'octroie aucun droit. Seul le dépôt d'une demande de brevet confère à son auteur un droit exclusif. Si plusieurs inventeurs ont réalisé l'invention indépendamment les uns des autres, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celui qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Il résulte de cette règle du premier déposant, que l'auteur de l'invention n'est pas nécessairement titulaire du brevet. La demande de brevet peut être déposée par une personne physique ou morale, autre que l'inventeur, ou par plusieurs codemandeurs.

Le Code de la Propriété Intellectuelle français consacre toutefois une sorte de droit à la paternité au bénéfice de l'inventeur qui doit être mentionné comme tel dans le brevet, sauf demande en sens contraire de sa part.

Le résultat ou même le progrès technique apporté par l'invention est indifférent. Il en va de même du mérite inventif. En effet, une invention n'est pas évidente du seul fait qu'elle serait simple ou le fruit du hasard.

Une invention réalisée par hasard et constituant une régression industrielle pourrait parfaitement faire l'objet d'un dépôt à titre de brevet.

Pour être brevetable, une invention doit remplir quatre conditions cumulatives, à la date du dépôt:

- ne pas appartenir à l'un des domaines exclus de la brevetabilité;
- être nouvelle;
- impliquer une activité inventive;
- être susceptible d'application industrielle.

L'une des fonctions du brevet étant d'enrichir l'état de la technique par sa publication, la demande de brevet doit être présentée en des termes

suffisamment complets et clairs pour en permettre la compréhension et l'exploitation. Pour cette raison, la publication de la demande et le caractère complet de la description constituent aussi des conditions de la brevetabilité.

(1) Com. 22 mars 2005

Bourjois et Geka c/ L'oréal

PIBD n° 810 III 353

Faits: La société L'Oréal est titulaire d'un brevet français couvrant une brosse pour l'application de mascara, ainsi que d'un modèle déposé à l'Institut national de la propriété industrielle, décrivant une brosse de maquillage pour cils. Elle a assigné la société Bourjois en lui reprochant de fabriquer et commercialiser des brosses contrefaisant les caractéristiques protégées. La Cour d'appel a accueilli ces actions en écartant les exceptions de nullité tirées notamment de l'insuffisance de description.

Décision: *"Mais attendu, (...) qu'ayant écarté toute insuffisance ou inexactitude technique propre à dérouter l'homme du métier en retenant que celui-ci pouvait aisément rectifier l'erreur portant sur la description du processus de fabrication traditionnel, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait; attendu (...) qu'en admettant ainsi la possibilité de corriger aisément l'erreur contenue dans la description de l'invention, la cour d'appel n'a pas dénaturé le brevet (...);"*

Attendu (...) que la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, souverainement retenir le caractère suffisant de la description en relevant que l'homme du métier était à même d'en adapter les données pour parvenir au résultat..."

Il ressort de cet arrêt qu'un brevet, qui ne présente pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter avec ses seules connaissances professionnelles et pratiques, doit être déclaré nul. En revanche, dès lors que l'erreur est rectifiée automatiquement par un professionnel, la description n'est pas lacunaire.

Cette décision présente, en outre, l'intérêt de rappeler que les protections par le droit des brevets et le droit des dessins et modèles ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

(2) Cour d'appel Rennes, 10 janvier 2006

Vitalac c/ Annick Poisson

PIBD 2006 n° 826 III 200

Faits: La société Vitalac assigne Mme Poisson en contrefaçon de son brevet intitulé "additifs acidifiants à effet retard pour l'alimentation animale et les procédés de mise en œuvre." Le TGI de Rennes a jugé cette demande irrecevable.

Décision: "Considérant (...) que la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier avec ses connaissances professionnelles normales à la fois théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent les description du brevet, de réaliser l'invention; (...) considérant qu' (...) aucune indication n'est fournie quant à la manière de précéder aux mélanges indiqués: temps, vitesse, température de la préparation; que par ailleurs le brevet est insuffisamment explicite sur la manière d'obtenir l'effet retard qui apparaît comme l'essence même de l'invention; (...) qu'il est évident que l'homme du métier, spécialiste de l'alimentation animale et non des réactions chimiques entre les différents composants ne pouvait réaliser l'invention avec les seules indications du brevet et ses propres connaissances techniques et professionnelles."

Aux termes de cet arrêt, la notion d'"homme du métier" apparaît comme un critère essentiel pour déterminer la suffisance de la description. Ce qui serait évident pour un chimiste ne l'est pas nécessairement pour l'homme du métier du domaine de l'alimentation. Plus l'objet de l'invention est éloigné du domaine de compétence de l'homme du métier et plus la description doit être précise.

A. INVENTION BREVETABLE

La notion de brevet est toute entière appréhendée par les concepts de moyen et de fonction: pour être brevetable, l'invention doit proposer un moyen nouveau et/ ou une fonction nouvelle.

Il existe différents types d'inventions brevetables:

- L'invention de produit porte sur un produit c'est-à-dire sur ses caractéristiques tenant soit à sa structure, soit à sa composition ou aux moyens qui permettent de l'obtenir;
- L'invention de moyen (ou procédé) concerne la méthode technique permettant d'obtenir un produit ou un résultat particulier;
- L'invention d'application nouvelle de moyens connus porte sur la mise au jour d'une application industrielle nouvelle d'un moyen jusqu'alors connu pour une autre fonction technique. C'est la fonction nouvelle qui est alors protégée;
- L'invention de combinaison nouvelle de moyens connus consiste à combiner différents moyens pour obtenir un résultat technique d'ensemble différent des résultats obtenus par la somme des moyens pris isolément. Le résultat obtenu n'est pas nécessairement nouveau;
- L'invention de sélection tient à la sélection, dans une famille de composés chimiques connue pour posséder certaines propriétés, d'un composé dont les effets diffèrent de ceux des autres membres.

La condition d'invention brevetable recouvre une double exigence: la présence d'une invention (1), qui soit brevetable (2).

1. INVENTION

Le brevet récompensant une création utilitaire, seule une invention concrète peut bénéficier de cette protection. Ainsi, Jean-Marc Mousseron définit l'invention comme la solution technique apportée à un problème technique grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition.

La notion d'invention apparaît dès lors intimement liée à celle de technicité.

A contrario, ni le mérite, ni la qualité, ni l'intérêt économique de la création ne sont pris en compte dans la délimitation des contours de l'invention. Les difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre n'influent pas davantage sur la brevetabilité.

La loi française ne donne aucune définition positive de l'invention. Elle ne l'appréhende que de façon déductive, en considération des divers domaines par nature insusceptibles de protection par le droit des brevets.

Un certain nombre d'activités ne sont pas considérées comme des inventions, pour défaut de caractère technique, parmi lesquels:

a. Les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques

Les découvertes ne sont pas brevetables. En effet, le "découvreur" s'est contenté d'exprimer en mots et signes un phénomène naturel préexistant. Aucun effort créateur n'a présidé à ce qui n'est finalement qu'une révélation.

En conséquence, une découverte dont l'objet est abstrait ou intellectuel, et qui ne présente pas en soi une application concrète échappe à la protection du droit des brevets.

Toutefois, dès lors que la manifestation du phénomène naturel implique nécessairement l'intervention de l'homme, la brevetabilité est envisageable. Ainsi en va-t-il de la mise en évidence des propriétés thérapeutiques d'un produit naturel.

Les théories scientifiques et méthodes mathématiques échappent également à toute forme d'appropriation, en l'absence d'application industrielle immédiate.

En revanche, leur mise en œuvre technique peut faire l'objet d'un droit exclusif. Le monopole accordé par le brevet sera cependant limité à cette application précise.

b. Les présentations d'information

c. Les créations esthétiques

Le brevet récompense une création utilitaire. L'objet de la protection concerne donc l'aspect technique, industriel de la création, et non son caractère esthétique, lequel jouit déjà d'une protection efficace par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles.

Pour cette raison, ne sont pas susceptibles de constituer des inventions les créations dont la seule particularité tient à leur design innovant.

La protection du caractère ornemental n'est cependant pas exclusive de celle du caractère technique, et inversement. Du fait de leur objet spécifique, rien n'empêche un cumul de protection par le droit des brevets et par le droit d'auteur (Voir Com. 22 mars 2005, précité).

Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où les aspects ornementaux de la création sont indissociablement liés aux caractéristiques techniques de l'invention. Seule est alors ouverte la voie du brevet.

d. Les plans, principes et méthodes, dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs

Les plans, principes et méthodes sont exclus du domaine de la brevetabilité en vertu du principe selon lequel les idées sont, par essence et par destination, de libre parcours. Appartenant au domaine public, ils doivent rester à la libre disposition de chacun.

Cour d'appel Paris, 15 mars 2006

Cotranex CI 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."

Une jurisprudence française constante considère que les méthodes intellectuelles, y compris dans le domaine des activités économiques, ne sont pas brevetables. En cela, la position des juges français s'accorde à celle de l'Office européen des brevets (Chambre des recours, 19 mars 1992, T.854/90), en opposition à celle adoptée par la Cour suprême américaine. Toutefois, il semble que l'office de Munich tende peu à peu vers une approche plus libérale pour envisager la brevetabilité des *Business methods* (Chambre des recours, 21 avril 2004, T.258/03).

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 font l'objet d'une demande de brevet "**en tant que tels.**"

En d'autres termes, quand bien même un élément de brevet serait exclu de la brevetabilité en tant que tel c'est-à-dire pris isolément, dès lors que la demande de brevet ne concerne pas cet unique élément mais une invention dont il n'est qu'une composante, la brevetabilité de l'invention n'est pas remise en cause.

Par exemple, rien n'empêche un produit nouveau dont l'apparence est rendue plus attrayante par une présentation esthétique de bénéficier de la protection du droit des brevets.

Un point sur la brevetabilité du logiciel:

En droit français, les programmes d'ordinateur sont expressément exclus du champ de la protection par le droit des brevets. Cette protection du logiciel est assurée par le biais du droit d'auteur.

Toutefois, cette exclusion de la brevetabilité a fait l'objet ces deux dernières décennies d'aménagements qui ont conduit à en atténuer la rigueur. Un emblématique arrêt "Schlumberger" de la Cour d'appel de Paris en date du 15 juin 1981 a rappelé qu'une invention incluant un logiciel dans sa mise en œuvre est brevetable. Un logiciel intégré dans un processus technique dont il n'est qu'un simple moyen de réalisation parmi d'autres pourrait donc bénéficier de la protection du brevet. Une décision contraire aurait conduit à priver de protection de nombreuses inventions, dans une société où la plupart des opérations fait intervenir un programme d'ordinateur.

Par ailleurs, la jurisprudence française reste unanime à rejeter du domaine de la brevetabilité les programmes en eux-mêmes (Cour d'appel Paris, 21 mars 2001, Communication Commerce électronique décembre 2001 commentaire 124), malgré l'évolution de la position de l'Office Européen des Brevets qui accorde désormais un brevet aux logiciels, dans la mesure où ils produisent un "effet technique" (Chambre de recours, 1^{er} juillet 1998). A cet égard, l'OEB se rapproche peu à peu de la pratique de l'USPTO qui accorde des brevets aux logiciels.

Le droit des brevets n'a pas vocation à paralyser le progrès technique, bien au contraire. Aussi, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le résultat technique ne peut-il pas faire l'objet d'une appropriation.

Sont seuls brevetables les moyens permettant d'arriver au résultat, de sorte qu'un procédé qui aboutit au même avantage final peut lui aussi obtenir une protection par le droit des brevets.

2. DOMAINES EXCLUS PAR SE DE LA BREVETABILITÉ

Le brevet accorde à son propriétaire un monopole d'exploitation sur une invention, pour le récompenser de l'avancée réalisée dans l'état de la technique. La contrepartie de cette exclusivité consiste en une obligation d'exploiter pour satisfaire les besoins du public, sous peine de déchéance. Logiquement, il est donc nécessaire que l'invention soit exploitable.

L'invention doit être conforme:

- à la dignité de la personne humaine;
- à l'ordre public;
- aux bonnes mœurs.

L'existence d'une disposition législative ou réglementaire s'opposant à l'exploitation est toutefois à elle-seule insusceptible d'exclure l'invention du champ de la brevetabilité. Par exemple, l'absence d'autorisation de mise sur le marché n'interdit pas de déposer un brevet sur un médicament.

Parallèlement, il résulte de l'article L.611-18 du Code de la Propriété Intellectuelle français que "*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 totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. (...)*

Ne sont notamment pas brevetables:

- a) *Les précédés de clonage des êtres humains;*
- b) *Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain;*
- c) *Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales;*
- d) *Les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telles.*"

Ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un enregistrement à titre de brevet les races animales, les 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.

Ces exclusions exprès du champ de la brevetabilité répondent à des considérations éthiques. Les créations en cause rempliraient *a priori* les critères d'éligibilité à la protection par le droit des brevets.

Sont également exclus du domaine de la brevetabilité les variétés végétales. En effet, en vertu de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, ces créations bénéficient déjà d'une protection spécifique, par le biais d'un certificat d'obtention végétale.

De même, les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ne sont pas brevetables. L'action de la nature est alors décisive, de sorte que l'homme ne joue qu'un rôle secondaire dans la détermination ou le contrôle du résultat. La qualification même d'invention pourrait dès lors également être remise en cause.

B. INVENTION NOUVELLE

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 priorité (1). L'antériorité, pour être destructrice de nouveauté, doit également présenter certaines caractéristiques particulières (2).

1. APPRÉCIATION DE 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 moyen.

Le lieu, la date et la forme de la divulgation sont indifférents. Il en va de même de la personne de l'auteur de l'antériorité, ainsi que son moyen de preuve.

Les antériorités à prendre en considération sont de différentes sortes. L'état de la technique est d'ailleurs sensiblement élargi par l'intégration de deux fictions juridiques: la *whole content approach* et les priorités.

a. Antériorités divulguées

Une antériorité a été divulguée lorsque le public concerné par l'invention a pu y avoir accès.

A cet égard, il n'est pas nécessaire que l'homme du métier ait effectivement connu l'information en cause. Il suffit qu'il ait été en mesure d'en prendre connaissance.

Le public concerné comprend l'ensemble des personnes non tenues au secret vis-à-vis du déposant et qui, à la seule vue de l'invention, sont en mesure de la comprendre et de la reproduire. Sont donc exclus les personnes liées par une obligation de confidentialité, même tacite. Dans cette hypothèse, l'existence d'un document de nature à divulguer l'invention n'en détruit pas la nouveauté.

En revanche, si malgré cette clause de secret, le document reste accessible à toute autre personne du fait de la négligence de l'inventeur, il appartient à l'état de la technique.

Les actes de publication (même légale) ou de commercialisation, qui permettent d'appréhender l'invention, constituent autant d'antériorités opposables.

*(1) Cour d'appel 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..."

Cette décision rappelle l'importance de tenir l'invention secrète avant son dépôt, de peur qu'elle ne s'auto-antériorise. Il est à cet égard indifférent que la divulgation ait eu lieu dans un domaine privé, ou non, dès lors que le public y a librement accès.

**(2) TGI Paris, 1^{er} septembre 1999,
PIBD 2000 n° 691 III 57**

Faits: La société Allen and Hanburys est propriétaire d'un brevet intitulé "Stéroïdes à activité anti-inflammatoire," tombé dans le domaine public. Elle a toutefois obtenu un certificat complémentaire de protection pour ce brevet. Constatant qu'une société concurrente avait entrepris des démarches en vue de la commercialisation d'un produit reproduisant, selon elle, ce CCP, elle l'a assigné en contrefaçon. La défenderesse argue de la nullité du brevet et du CCP, notamment pour défaut de nouveauté.

Décision: "*Attendu que les essais relatifs à une invention n'en constituent pas la divulgation quand cette invention a été communiquée uniquement aux personnes nécessaires des expériences requises; attendu que les médecins chargés d'effectuer des essais thérapeutiques constituent de tels agents, et sont, du seul fait de la mission dont ils sont investis, tenus au secret quant aux expériences qu'ils doivent mener (...); (qu'une obligation de confidentialité) s'imposait implicitement à eux (...); attendu que les patients ayant accepté de se soumettre à ces expériences en sont également les agents nécessaires, et que dès lors, la remise à ces patients des aérosols, indispensable pour permettre l'évaluation du traitement, ne saurait constituer une divulgation destructrice de nouveauté.*"

Cette décision est originale en ce qu'elle crée une sorte de présomption de non divulgation aux agents nécessaires des expériences requises. Elle semble toutefois devoir être prise avec précaution et, pour plus de sûreté, les commanditaires des essais auraient intérêt à formaliser l'obligation de confidentialité à la charge des "personnes nécessaires aux expériences requises."

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 précédent la date du dépôt de la demande de brevet:

- 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.

b. Elargissement fictif de l'état de la technique aux demandes non publiées

Le brevet confère à son propriétaire un droit exclusif. Par définition, il est donc impossible que deux inventeurs jouissent simultanément d'un monopole sur une même création.

Pourtant, les demandes de brevet n'étant en principe pas opposables à titre d'antériorité tant qu'elles n'ont pas été rendues accessibles au public, la porte est laissée grande ouverte à une double brevetabilité des inventions.

Afin d'éviter ce problème, le droit français a adopté la **whole content approach**. Aux termes de cette fiction juridique, le contenu de la première demande de brevet est intégré à l'état de la technique, malgré l'absence de publicité.

c. Prise en compte des priorités

L'inventeur qui souhaite être protégé dans plusieurs pays ne peut matériellement pas opérer un dépôt simultané dans chacun d'entre eux. C'est pourquoi a été mis en place un système qui évite que la première demande ne soit publiée et détruisse *de facto* la nouveauté de celles qui suivent dans d'autres pays.

Ainsi, l'inventeur peut, dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la première demande, déposer des demandes dans les autres pays membres de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883. Les dépôts postérieurs sont réputés avoir eu lieu à la date du premier dépôt et l'état de la technique à prendre en considération est celui prévalait alors.

En droit français, le bénéfice de cette priorité est par ailleurs étendu, sous condition de réciprocité, aux situations où le premier dépôt a eu lieu dans un Etat n'appartenant pas à l'Union de Paris.

Lorsqu'une priorité est revendiquée, celle-ci doit être identique et concerner une même invention, sans modification. Pour cette raison, en cas de perfectionnement, le nouveau brevet ne bénéficie que d'une priorité partielle pour les éléments communs à la première demande. Les éléments nouveaux ne bénéficient, eux, que de la date du nouveau dépôt.

En raison du principe d'indépendance des titres, la validité des dépôts réflexes est indépendante de celle de la première demande.

Par ailleurs, la législation française prévoit également un droit de priorité interne. Ce mécanisme permet à un inventeur qui a déjà déposé une première demande de brevet d'en déposer une nouvelle pour un perfectionnement, tout en lui faisant bénéficier de la première date de dépôt pour tous les éléments communs aux deux demandes. L'invention de perfectionnement n'est donc pas antériorisée.

La priorité interne n'est toutefois pas cumulable avec la priorité internationale. En outre, la délivrance du brevet bénéficiant de la priorité interne emporte cessation des effets attachés à la première demande, pour leurs éléments communs.

2. CARACTÈRES DE L'ANTÉRIORITÉ DESTRUCTRICE DE NOUVEAUTÉ

La nouveauté est une notion objective. Elle ne peut être détruite que par une antériorité absolue c'est-à-dire "de toutes pièces," résultant d'un document unique de l'art antérieur.

Pour être opposable, l'invention doit donc se retrouver telle quelle dans une seule antériorité, avec la même forme, le même agencement et le même fonctionnement. Les équivalents sont exclus de son examen.

Par exemple, pour une invention de combinaison de moyens, la nouveauté de l'invention n'est détruite que par l'existence d'un document de l'art antérieur présentant cette même combinaison. La présence d'antériorités pour chacun des moyens pris séparément est sans conséquences.

Com. 6 juin 2001

Galvepor CI Technel et Hervé Dartois

PIBD 2001 n° 726 III 427

Décision: "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."

Cette décision de la chambre commerciale fait apparaître avec quelle rigueur l'appréciation des qualités de l'antériorité de toutes pièces doit être effectuée. Dès lors, la destruction de la nouveauté sera le plus souvent le fait de l'inventeur lui-même, qui aura divulgué sa propre création avant de la déposer.

La nouveauté s'apprécie de façon stricte. L'antériorité, pour être opposable, doit être certaine et suffisante. Elle doit offrir à l'homme du métier la possibilité de comprendre directement et sans ambiguïté l'invention et de la reproduire matériellement. Sa description doit notamment être suffisamment claire quant aux divers éléments constitutifs de l'invention.

Une éventuelle imprécision du document de l'art antérieur pourra être compensée par les connaissances générales qu'est sensé posséder l'homme du métier. De même, la présence d'une erreur est sans conséquences, si un enseignement technique peut tout de même être tiré du document.

Un point sur la divulgation ponctuelle:

Certaines antériorités ne divulguent qu'un cas particulier de mise en œuvre de l'invention pour laquelle un brevet est demandé. C'est le cas de la

divulgation d'un document de l'art antérieur ayant trait à une revendication dépendante. La nouveauté de la revendication générique est alors détruite, dans la mesure où l'antériorité spécifique (revendication dépendante) inclut nécessairement la catégorie générique (revendication principale).

Exemple: le document de l'art antérieur qui prévoit l'utilisation du cuivre dans une préparation antérieure nécessite nécessairement l'invention qui prévoit l'utilisation d'un métal dans la préparation.

Exemple: la nouveauté d'une gamme de données est détruite par une antériorité qui mentionne un certain nombre d'exemples rentrant dans la gamme revendiquée.

En revanche, un document de l'art antérieur portant sur un objet plus large que l'invention n'en détruit pas la nouveauté. En effet, la description générique n'expose pas tous les aspects de la revendication spécifique.

Exemple: le document de l'art antérieur qui prévoit l'utilisation d'un métal dans une préparation n'antérieure pas nécessairement l'invention qui prévoit l'utilisation de cuivre dans la préparation.

C. INVENTION IMPLIQUANT UNE ACTIVITÉ INVENTIVE

La notion d'activité inventive s'apprécie distinctement de celle de nouveauté.

Cette condition, apparue plus récemment en droit français, a vocation à exclure du champ de la brevetabilité une invention qui ne dépasse pas la compétence d'un simple exécutant utilisant ses connaissances ordinaires. Une telle invention n'enrichit pas l'état de la technique.

Sont notamment visés les savoir-faire, tour de main et autres créations relevant de la simple habileté technique.

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas, à la date de dépôt de la demande, d'une manière évidente de l'état de la technique.

En conséquence, la notion d'activité inventive qui complète celle de nouveauté, est davantage subjective. Elle laisse une grande place à l'interprétation: de ce qu'est l'état de la technique (1); de ce qu'est l'homme du métier (2); enfin, de ce qui est évident pour lui (3).

1. L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE

L'état de la technique à prendre en considération correspond à celui de la nouveauté, exception faite des droits antérieurs non publiés correspondants

aux demandes de brevet. En effet, une invention ne peut découler de manière évidente de données auxquels l'homme du métier n'a pas eu accès...

L'état de la technique est composite. Il s'ensuit que l'approche de l'activité inventive est synthétique. Pour apprécier cette exigence, le brevet doit être comparé à l'ensemble des antériorités prises isolément ou en combinaison.

Parmi les connaissances générales de l'homme du métier à prendre en compte, figurent notamment certaines connaissances de base dans des domaines techniques distincts de celui de l'invention. En effet, il arrive que l'homme du métier puisse déduire une solution technique par la simple observation d'autres inventions dans des domaines où un problème technique similaire était posé. Dès lors, s'il apparaissait évident pour l'homme du métier de rechercher dans un état de la technique voisin, la condition d'activité inventive fait défaut.

A contrario, si le domaine technique à consulter pour obtenir une solution technique était éloigné ou présentait des spécificités technologiques importantes, l'homme du métier n'est pas sensé en avoir connaissance. Tout raisonnement par rapprochement fait alors preuve d'activité inventive.

Cour d'appel Paris, 18 mai 2005

Faresin c/ Peri GmbH

PIBD 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."

A partir de ces considérations, la Cour d'appel a considéré que des antériorités appartenant au domaine de l'ameublement sont pertinentes pour apprécier l'activité inventive et font partie de l'état de la technique à étudier pour une invention relevant du domaine du bâtiment.

2. L'HOMME DU MÉTIER

Le personnage de référence de l'activité inventive est l'homme du métier du domaine technique auquel se rattache l'invention. Cet être fictif, sensé posséder des connaissances générales, correspond au spécialiste moyen du secteur considéré. Par hypothèse, il n'est pas inventif, car doué de capacités de raisonnement moyennes.

Pour reprendre la formule d'une directive de l'Office Européen des Brevets *"L'homme du métier est un praticien normalement qualifié au courant de ce qui formait les connaissances générales communes dans la technique à la date du dépôt de la demande ou de priorité."*

La notion d'homme du métier est protéiforme. Elle est fonction du contenu des revendications et du domaine technique concerné. Plus l'invention relève d'un domaine technique complexe et plus l'homme du métier est spécialisé et qualifié. Plus la portée des revendications est large, plus l'état de la technique à prendre en considération l'est également.

La nature pluridisciplinaire du secteur technique en cause doit également entrer en ligne de compte. L'homme du métier est alors lui-même compétent dans ces différents domaines, ce qui implique *de facto* que ses connaissances sont moins pointues.

Lorsque plusieurs domaines industriels sont concernés par l'invention, le droit positif français considère que l'homme du métier à prendre en considération est celui de la discipline auquel se pose le **problème technique** que résout l'invention. Est donc seul compétent l'homme du métier qui résout le problème technique, et non pas l'utilisateur qui pose la question.

Cour d'appel Paris, 2 mars 2005

Van der Lely c/ 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."

L'homme du métier compétent est celui du domaine de la résolution du problème technique. Si l'invention doit certes profiter au technicien en matériel agricole, l'homme du métier en cause est celui des herses rotatives. Le seuil de la brevetabilité s'en trouve sensiblement élevé.

Cette solution est conforme à la position de l'OEB qui a jugé: "*Si le problème suggère à l'homme du métier de rechercher la solution dans un autre domaine de la technique, le spécialiste compétent pour trouver la solution est le spécialiste dans ce domaine. En conséquence, les connaissances et les possibilités de ce spécialiste doivent être prises pour base pour apprécier si la solution implique une activité inventive*" (chambre de recours, 5 mars 1982, Affaire T-32/81).

3. MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ INVENTIVE

Il n'existe pas de critère unique de l'activité inventive. En l'absence de méthode légale, la doctrine et la jurisprudence ont développé une double approche, l'une dite approche problème-solution, et l'autre prenant en considération un faisceau d'indices.

Difficilement dissociables en pratiques, ces deux approches sont fréquemment utilisées concomitamment par les tribunaux, la seconde servant le plus souvent à renforcer la conviction que se sont forgés les juges à partir de la première.

L'approche "**problème-solution**" est sollicitée par les juges de l'Office Européen des Brevets. Elle consiste à reconstituer la démarche intellectuelle qui a présidé à la réalisation de l'invention. L'objet de l'étude porte donc sur le processus même de la création. Les étapes de l'analyse sont les suivantes:

- Délimitation des contours du problème posé, c'est-à-dire du résultat technique recherché. Il est à cet égard évident que si le problème n'a jamais été soulevé, la solution qui lui est apportée fait preuve d'activité inventive.
- Sélection des données disponibles dans l'état de la technique le plus proche, et utiles à la résolution du problème.
- A partir de ces éléments, recherche de la façon dont l'homme du métier aurait pu concevoir l'invention à partir de l'état de la technique. De cette analyse découle le constat du caractère évident, ou non, de l'invention.

Cette approche, assez subjective, est confortée par l'étude de certains indices permettant d'apprécier l'évidence de l'invention. Parmi eux, figurent notamment:

- Problème non posé dans l'état de la technique;
- Préjugés techniques vaincus, alors qu'ils étaient largement et de longue date répandus dans les milieux intéressés et apparaissaient impossibles à surmonter;
- Laps de temps important écoulé entre la découverte du problème et l'invention;
- Efforts nombreux et vains des autres techniciens pour trouver une solution au problème;
- Rupture de l'invention par rapport à l'évolution de la technique antérieure;
- Progrès technique important;
- Succès commercial de l'invention, qui répondait donc à un besoin de la population (ce critère est toutefois à prendre avec circonspection, les raisons d'un succès commercial étant nombreuses).

A contrario, un simple changement de matière, de dimension ou tour de main sont autant d'indices permettant d'exclure l'activité inventive. En effet, la fonction de l'invention reste alors la même.

Cette méthode de présomption présente cependant certaines limites, qui expliquent une certaine réticence de la part de l'Office Européen des Brevets. L'absence d'indices n'est pas à elle seule exclusive de l'activité inventive. Par ailleurs, la présence d'indices ne suffit pas non plus à reconnaître l'activité inventive.

(1) Cour d'appel Paris, 29 juin 2005

Toltex c/ 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. Elle rappelle également que l'état de la technique de l'activité inventive est composite.

Pour être brevetable, une invention incluant plusieurs moyens se doit d'aboutir à un résultat jusqu'ici inconnu et imprévisible. Les moyens de l'invention doivent coopérer à la production d'un résultat commun distinct de la simple addition des moyens juxtaposés. Il s'agit alors d'une invention de "**combinaison de moyens connus**," seule brevetable.

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.

(2) Cour d'appel Paris, 20 mai 2005

Ecopic Ligne CI N. Ghot 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."

Par conséquent, la Cour déclare la revendication nulle.

Les moyens équivalents sont pris en compte dans l'appréciation de l'activité inventive. Leur intégration à l'invention est évidente.

Il est également évident pour l'homme du métier d'utiliser, par de simples opérations d'exécution, un élément d'un type connu pour lui faire remplir la même fonction dans une application équivalente. Il s'agit alors d'un simple transfert d'industrie ou "**emploi nouveau**," non brevetable par défaut d'activité inventive, à la différence de l'application nouvelle d'un moyen connu.

Exceptionnellement il peut être inventif de transposer une technique connue dans un certain domaine d'activité à un autre secteur totalement différent.

D. INVENTION SUSCEPTIBLE D'APPLICATION INDUSTRIELLE

Alors que la législation française exigeait auparavant que l'invention soit technique par son objet, son application et son résultat, elle pose désormais comme condition que l'invention puisse faire l'objet d'une application industrielle.

Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si, au jour du dépôt de la demande de brevet, son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tous genres d'industrie, y compris l'agriculture.

Est en cause le caractère technique et exploitable de l'invention. En effet, le brevet tend essentiellement à l'obtention d'un droit exclusif d'utilisation, ce qui implique que l'invention puisse faire l'objet d'une exploitation.

En revanche, cela ne suppose pas que l'invention présente un quelconque progrès technique ou une utilité. Quelle que soit son imperfection, seul compte en définitive la présence d'un résultat technique, même non viable économiquement.

Cour d'appel Paris, 28 octobre 2005,

PIBD 2006 n° 821 III 1

Faits: M. Clanet, titulaire d'un brevet portant sur un "procédé et dispositif de remplissage de boîtes aérosol à deux compartiments," a assigné plusieurs sociétés en contrefaçon, pour des actes d'importation. Le TGI de Paris a débouté les sociétés défenderesses de leur demande en nullité du brevet, ainsi que la demanderesse de ses demandes en contrefaçon.

Décision: "Considérant que le Tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, retenu qu'en l'espèce, les difficultés de mise au point invoquées ne révélaient qu'un résultat imparfait, ce qui ne suffisait pas à caractériser le défaut d'application industrielle au sens de l'article 57 de la convention de Munich (...); qu'en effet, il suffit que le procédé ou le

dispositif, objets de l'invention puissent être fabriqués ou utilisés dans tous genres d'industrie, ce qui est le cas du brevet en cause (...); que le jugement sera de ce chef confirmé."

Un certain nombre d'activités ne sont pas considérées comme susceptibles d'application industrielle:

- les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal;
- les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Une fois encore, des considérations éthiques et notamment la nécessité de laisser hors commerce les techniques indispensables à la médecine moderne sont à l'origine de cette exclusion. L'exercice de la profession de médecin n'est pas considéré comme une industrie, ce qui présente l'avantage de laisser au médecin le libre choix des méthodes de son art.

En outre, dès lors que le produit ou la méthode n'est pas revendiqué dans un aspect thérapeutique, la brevetabilité est théoriquement possible. Cela implique, *a contrario*, qu'un brevet ne peut être délivré si l'effet esthétique ne peut être dissocié de l'effet thérapeutique (effet thérapeutique inévitable).

Com 17 juin 2003

EMS c/ Dentsply

PIBD 2003 n° 772 III 470

Décision: "Attendu qu'une méthode de traitement n'est pas brevetable lorsqu'elle a nécessairement un effet thérapeutique; (...) attendu que (...) l'arrêt retient que le préambule de la revendication 1 mentionne un procédé de nettoyage des dents et non une méthode destinée à éliminer la plaque dentaire afin de prévenir les caries et affections périodontiques, laquelle aurait effectivement un effet thérapeutique, et que, quand bien même l'utilisation d'un produit chimique tel que le bicarbonate de sodium a nécessairement un effet thérapeutique, il résulte du libellé des revendications que le titulaire du brevet n'a recherché une protection que pour le traitement esthétique et non pour une thérapie en tant que telle;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la méthode exposée par le brevet n'avait pas un effet thérapeutique indissociable de l'effet esthétique revendiqué, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."

La Cour d'appel de Paris de renvoi a confirmé cette décision dans un arrêt du 23 septembre 2005 (PIBD n° 818 III 652) au motif que *"si la revendication 1 du brevet ne vise certes qu'un procédé de nettoyage des dents, et si celui-ci, comme tout nettoyage, peut avoir pour effet une amélioration de l'aspect*

esthétique, il n'en reste pas moins qu'existe aussi un aspect thérapeutique provoqué en particulier par l'élimination des bactéries et des calculs, dont la destruction n'obéit à l'évidence à aucune considération liée à l'apparence." La Cour en déduit que l'existence d'une fonction thérapeutique indissociable de la fonction esthétique est indiscutable.

En définitive, l'appréciation de la notion de traitement chirurgical ou thérapeutique est une question de fait. Une méthode n'ayant *a priori* aucune visée curative peut être qualifiée de thérapeutique, dès lors qu'elle en a les effets. En revanche, l'OEB estime qu'une méthode impliquant une intervention physique sur le corps humain ou animal mais manifestement inappropriée pour préserver ou rétablir la santé, l'intégrité physique ou le bien-être physique d'une personne ou d'un animal n'est pas exclue de la brevetabilité (Chambre de recours 1^{er} octobre 2004, Affaire T-383/03).

Aux termes de la jurisprudence française, le critère de la mise en œuvre du traitement pas un médecin n'apparaît pas déterminant pour retenir la présence, ou non, d'une méthode thérapeutique.

L'exclusion des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et des méthodes de diagnostic n'est pas sans limites. En effet, il résulte de la législation française qu'elle ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes. Les instruments de diagnostic ou de chirurgie qui présentent un caractère technique sont donc brevetables. Les résultats qu'ils procurent, intermédiaires, ne permettent pas de prendre directement une décision.

De même, la grossesse n'étant pas considérée comme une maladie, les méthodes contraceptives peuvent faire l'objet d'un brevet.

Un point sur les brevets de médicament:

L'article L.611-16 du Code de la Propriété Intellectuelle français vise notamment les brevets de médicament. En effet, le brevet est apparu comme le moteur irremplaçable du développement de la recherche et l'indispensable instrument de sa protection. En l'absence d'une protection adéquate de ces produits, dont la mise au point engendre des coûts de recherche considérables, la recherche et l'innovation en auraient été découragées.

Aux termes de l'article L.611-11, alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle français: "*Les dispositions des alinéas précédents n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en œuvre d'une des méthodes visées à l'article L.611-16, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit article ne soit pas contenue dans l'état de la technique.*"

Cette disposition considère comme dépourvue de nouveauté et exclut de la brevetabilité toute invention ayant pour objet une nouvelle application thérapeutique. Par exception au droit commun, la seconde application thérapeutique d'un médicament ne peut donc faire l'objet d'un brevet, à défaut de remplir l'exigence de nouveauté.

Toutefois, les chambres de recours de l'OEB ont contourné cette difficulté au prix d'une interprétation audacieuse des dispositions de la convention de Munich. Celle-ci a d'ailleurs été récemment modifiée en ce sens (cette nouvelle rédaction n'est toutefois pas encore entrée en vigueur).

La jurisprudence française n'a pas encore eu l'occasion de se positionner clairement entre, d'une part la nette prohibition de la brevetabilité par les textes législatifs français, et d'autre part son admission progressive de la brevetabilité par les juges de l'OEB.

2. LES REVENDICATIONS

Le droit français des brevets a accueilli relativement tard le principe des revendications. Il a fallu attendre la réforme de 1968 pour qu'elles soient introduites en droit positif.

Elles constituent aujourd'hui l'élément central de la demande de brevet, en tant qu'elles contiennent l'objet de l'invention ainsi que ses caractéristiques techniques. Elles délimitent donc ce que le demandeur entend protéger.

*Cour d'appel Paris, 26 juin 2002
Ludger Simond C/ 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."*

Aux termes de cet arrêt, il apparaît que, en principe, seules les revendications sont aptes à déterminer l'étendue de la protection revendiquée.

La portée du brevet est fonction des revendications qu'il contient. Tout ce qui n'est pas revendiqué est exclu du monopole.

Pour cette raison, toute demande de brevet doit impérativement contenir au moins une revendication. Celle-ci doit être claire et concise et se fonder sur la description, sous peine de nullité. Une reprise à l'identique des termes de la description n'est toutefois pas nécessaire.

Les revendications, de par leur rôle déterminant dans la délimitation du monopole, nécessitent fréquemment d'être interprétées (A). Parmi elles, les revendications multiples ont fait l'objet d'une attention toute particulière de la jurisprudence (B).

Cette fonction essentielle des revendications explique également que leur modification soit soumise à certaines restrictions (C).

A. INTERPRÉTATION DES REVENDICATIONS

Sauf absolue nécessité, 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 ambiguë ne permet pas d'en saisir le sens exact. L'interprétation consiste alors à donner au texte du brevet sa pleine signification, et c'est à la lumière de la description et des dessins que les contours du monopole vont être précisés par les tribunaux.

Toutefois, interpréter n'est pas ajouter. La description est intangible, et la revendication ne doit se référer qu'à ce qui est décrit.

L'interprétation n'a vocation ni à pallier un manque dans la description, ni à surmonter des contradictions internes à la demande. 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.

Il en va de la sécurité juridique des tiers.

Cour d'appel Paris, 19 novembre 1999

Franz Muller c/ Hilti

PIBD 2000 n° 700 III 305

Faits: M. Muller est titulaire d'un brevet intitulé "Collier de serrage." Il a assigné en contrefaçon la société Hilti en contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet devant le TGI de Paris, lequel l'a débouté. Les juges de première instance ont également rejeté les demandes de nullité des revendications du brevet.

Décision: "Considérant que les appellants ne peuvent être suivis dans leur argumentation en ce que celle-ci tend à soutenir que la portée de leur brevet est "déterminée par sa revendication principale et non sa description;" qu'il résulte au contraire de l'article L.613-2 du code de la propriété intellectuelle reprenant l'article 69 de la Convention sur le brevet européen (et du protocole interprétatif à cet article 69) qu'afin de déterminer l'étendue de la protection en fonction de la teneur des revendications, la loi impose d'interpréter les revendications par référence à la description et aux dessins; que toutefois le protocole à l'article 69 précise que l'interprétation doit assurer "à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers" ."

Pour interpréter des revendications, il ne faut pas s'en tenir à leur lettre, mais rechercher leur sens exact en se servant de la description et des dessins. C'est ce qu'a fait la Cour d'appel qui, à partir des figures et de la description, a déduit certaines précisions quant à la longueur de la vis mise en œuvre dans l'invention en cause.

Toutefois, le principe reste que la revendication doit être auto suffisante. La pratique qui consisterait dans le libellé d'une revendication à faire usage d'un terme équivoque et non précis, en renvoyant son interprétation à une référence implicite mais nécessaire à la description, est prohibée (OEB, chambre de recours, 26 octobre 2000, T 1129/97).

B. REVENDICATIONS MULTIPLES

La demande de brevet peut contenir plusieurs revendications, dès lors qu'elles respectent le principe de l'unité de l'invention c'est-à-dire qu'elles sont liées par un même concept inventif général. Ces revendications peuvent être dépendantes ou indépendantes.

Quoi qu'il en soit, l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive procède d'une analyse revendication par revendication. Toute analyse globale des revendications est prohibée.

Une demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation), si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon approprié par une seule revendication.

Par exemple, peuvent être contenues dans une même invention, une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit.

Les éléments revendiqués sont alors parfaitement distincts les uns des autres et la validité de chaque revendication est indépendante de celle des autres.

Certaines revendications reprennent les caractéristiques d'une revendication de base, en y apportant certaines caractéristiques propres. Ces revendications, que l'on qualifie de "dépendantes" ou encore de "sous-revendications," couvrent donc un mode particulier de réalisation de la revendication principale.

Le sort des revendications dépendantes est étroitement lié à celui de la revendication de base. Ainsi, l'activité inventive et la nouveauté reconnues à une revendication principale profitent également aux sous-revendications.

En revanche, l'annulation de la revendication principale pour défaut de nouveauté ou de caractère inventif ne compromet pas nécessairement la brevetabilité des sous-revendications. Celles-ci sont alors tenues pour indépendantes et leur validité est appréciée isolément. Dès lors que leurs caractéristiques additionnelles revendiquées sont brevetables en elles-mêmes, les revendications dépendantes bénéficient de la protection des brevets.

*Com. 28 avril 2004,
PIBD 2004 n° 792 III 467*

Décision: "Attendu (...) qu'en énonçant que les revendications n° 4 à 7, dépendantes de la revendication n° 3, jugée valable, sont par là même valables, la Cour d'appel, qui a statué par décision motivée, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que cette solution rendait inopérantes."

En ce qui concerne la contrefaçon, le droit positif français semble consacrer une certaine indépendance entre revendication principale et revendications dépendantes. La contrefaçon de la revendication de base n'affecte pas nécessairement les sous-revendications. Il ne leur est porté atteinte que dès lors que le mode particulier de réalisation qu'elles couvrent est lui-même piraté.

En revanche, la contrefaçon d'une revendication dépendante emporte nécessairement celle de la revendication principale. En effet, la revendication dépendante en reprend les caractéristiques principales, de sorte que la reproduction de la sous-revendication implique par définition celle de la revendication principale.

C. MODIFICATION DES REVENDICATIONS

Le demandeur peut modifier les revendications, alors que la description est en principe intangible.

Jusqu'au commencement de la recherche documentaire, il peut librement modifier, compléter ou même ajouter de nouvelles revendications à sa demande de brevet.

Le déposant a ensuite la possibilité de modifier ses revendications en cours de procédure de délivrance, après la notification du rapport de recherche préliminaire ou celle des observations des tiers. Ces changements lui permettent de mettre sa demande en conformité avec les antériorités qui sont apparues.

Ces modifications peuvent être extensives ou restrictives. La seule limite tient à l'obligation pour ces nouvelles revendications de trouver un support dans la description.

En revanche, une fois délivré, le brevet ne peut plus subir de modifications autres que restrictives de protection. La sécurité juridique des tiers empêche toute extension des revendications.

3. CRITÈRES DE L'ATTEINTE AU DROIT DES BREVETS

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire de brevet constitue une contrefaçon.

A. APPRÉCIATION DE LA CONTREFAÇON

Nous l'avons vu, l'étendue du monopole du breveté est entièrement délimitée à l'aide des revendications. C'est donc par rapport à elles que les juges vont déterminer s'il a été porté atteinte au droit exclusif.

La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences. Il en résulte que les différences secondaires, qui en définitive n'ont d'autre but que de masquer la contrefaçon, ne la font pas disparaître. Une condamnation à ce titre doit intervenir dès lors que les éléments essentiels d'une revendication, à savoir le moyen et la fonction, sont repris.

Com. 24 septembre 2002

Newmat c/ 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 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."

Cet arrêt de la chambre commerciale rappelle qu'une modification minime de la revendication ne fait pas échapper à une condamnation pour contrefaçon du brevet. Il s'agit d'une jurisprudence constante, comme le montre la décision de la Cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 2004 (PIBD n° 804 III 168), qui a jugé que l'absence de reproduction d'un élément facultatif selon la revendication d'un brevet ne saurait faire échapper au grief de contrefaçon un produit dont il est établi par ailleurs qu'il reproduit les éléments caractéristiques de la revendication.

Selon une jurisprudence constante, les changements de dimensions, de matières ou de formes sont indifférents en matière de contrefaçon.

Certains cas de figure posent des difficultés particulières:

1. LES PERFECTIONNEMENTS

Le perfectionnement, même s'il aboutit à une invention différente de celle qu'il modifie, en reprend nécessairement les éléments caractéristiques. De ce fait, la mise en œuvre d'une invention de perfectionnement constitue une atteinte aux droits du titulaire du brevet de base.

"Perfectionner, c'est contrefaire."

2. LES ÉQUIVALENTS

En vertu de la théorie dite des équivalents, la contrefaçon étend son champ d'action aux objets comportant certaines différences avec l'objet breveté mais qui en constituent l'équivalent technique. Constitue un moyen équivalent, un moyen de forme différente, mais qui remplit la même fonction en vue du même résultat.

Dès lors que des moyens et fonctions identiques sont reproduits par un tiers non autorisé, la contrefaçon est avérée.

Cour d'appel Paris, 9 juin 2000,

PIBD 2000 n° 706 III 465

Faits: La société Mécanique Energétique 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 existe toutefois une hypothèse dans laquelle la substitution d'un moyen équivalent n'est pas constitutive de contrefaçon: les inventions dites de combinaison.

3. LA CONTREFAÇON PARTIELLE

Lorsque la revendication porte sur une combinaison de moyens, la reproduction simplement partielle de ces moyens ne saurait être réprimée au titre de la contrefaçon. En effet, la combinaison est seule revendiquée, c'est-à-dire seule protégée. Il n'en ira autrement que si les moyens reproduits isolément font également l'objet d'une revendication.

En revanche, lorsque les moyens d'une revendication de juxtaposition produisent chacun un résultat qui leur est propre, sans interférence fonctionnelle, la contrefaçon s'apprécie pour chacun des moyens séparément, une seule des caractéristiques pouvant être contrefaite.

(1) Cour d'appel Paris, 14 mai 1999
Bobst c/ 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.

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'en 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..."

(2) *Cour d'appel Paris, 15 janvier 1997*

JBS c/ 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."

De même, nous l'avons vu, la reproduction d'une revendication dépendante contrefait le plus souvent la revendication principale. L'inverse n'est pas vrai.

B. ACTES PORTANT ATTEINTE AU BREVET

Toute atteinte au brevet doit être sanctionnée. Ainsi, la loi française protège le titre même de breveté, et sanctionne le fait de se prévaloir indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet.

L'atteinte au monopole conféré par le brevet constitue quant à elle une contrefaçon. Les actes de contrefaçon sont:

- Les actes de contrefaçon directe:
 - Actes de fabrication d'un produit breveté;
 - Actes d'utilisation d'un procédé breveté;
 - Actes d'importation sans l'autorisation du titulaire d'un produit breveté ou du produit obtenu directement par le procédé breveté;
- Les actes de contrefaçon indirecte:
 - Actes d'exploitation du produit breveté contrefait: l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet
 - Offre faite de mauvaise foi de l'utilisation d'un procédé objet du brevet sur le territoire français;
 - Actes d'exploitation du produit issu du procédé breveté contrefait: offre, mise dans le commerce, utilisation ou détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet;
 - Fourniture ou offre de fourniture, sur le territoire français, des moyens de mise en œuvre de l'invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, dès lors que lesdits moyens ne se trouvent pas couramment dans le commerce.

L'intérêt de la distinction entre contrefaçons directe et indirecte tient à la preuve de l'élément intentionnel. 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) Cour d'appel Paris, 13 mai 2005

Minima c/ City Vision

PIBD n° 813 III 461

Faits: La société Minima, titulaire d'un brevet relatif à des "lunettes ayant des branches filaires," estimant que la société City Vision offrait à la vente des lunettes reproduisant les revendications de son brevet a assigné cette dernière en justice. Le TGI de Paris l'a déboutée de ses demandes.

Décision: "Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon, au motif que la société City Vision avait (...) importé de Chine les modèles de lunette litigieux en novembre 2001, soit à une date antérieure à la publication du brevet, intervenue seulement le 18 janvier suivant, en sorte qu'elle n'était alors elle-même qu'un revendeur non fabricant, et qu'elle ne rapportait pas la preuve mise à sa charge que sa contradictrice avait eu connaissance du caractère contrefait des produits en cause (...);

Mais considérant que l'importateur a, postérieurement à la publication du brevet effectuée le 18 janvier 2002, poursuivi la diffusion des produits contrefaisant les revendications de celui-ci, (...) qu'il a dès lors commis les faits en connaissance de cause; Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande soumise au titre de la contrefaçon."

Cette décision considère que la publication de la demande de brevet fait présumer la connaissance du caractère contrefaisant du produit importé. Elle est surprenante, car la mauvaise foi n'est pas une condition de l'action en contrefaçon par **importation**.

En fait, la publication de la demande de brevet rend simplement le brevet opposable aux tiers. Dès lors que la demande de brevet a été publiée, toute importation est constitutive de faits de contrefaçon, quand bien même le produit contrefaisant aurait été fabriqué licitement dans le pays d'origine.

(2) 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 également justifié sa décision."

L'action en contrefaçon présente dans cette affaire un visage très préventif. Aucun acte de vente n'ayant eu lieu, la société titulaire du brevet n'a subi aucun préjudice direct. L'objet même de la contrefaçon est donc avant tout de protéger un droit de propriété.

Au surplus, cette décision a le mérite de préciser la notion d'"offre à la vente," répréhensible au titre de la contrefaçon. En vertu du principe de territorialité, une telle offre ne porte atteinte au brevet français que si les faits ont été commis en France. Dès lors que l'offre a été formulée sur le territoire français, une restriction quant à la vente dans certains pays dont la France est indifférente. En effet, l'offre à la vente n'est pas la vente.

La contrefaçon en matière de brevet fait l'objet d'une approche analytique. Chaque acte portant atteinte au droit exclusif constitue une contrefaçon distincte. Par exemple, le fabricant d'un produit contrefaisant qui l'offre à la vente dans un second temps est coupable de contrefaçon à un double titre.

4. MOYENS DE DÉFENSE

Classiquement, le défendeur au procès en contrefaçon peut remettre en cause, en défense, la validité du titre qui lui est opposé (A). Il peut également contester l'existence d'une atteinte au monopole du breveté (B). Enfin, il peut invoquer des faits justificatifs, ainsi que diverses causes d'irrecevabilité de l'action (C).

A. CONTESTATION DU DROIT SUR LE BREVET

Pour contester l'existence d'un titre de propriété qui lui soit opposable, le défendeur peut en remettre en cause la validité (1), ou faire valoir ses propres droits sur l'invention concernée (2 et 3).

1. VALIDITÉ DU BREVET

Le brevet confère à son titulaire un monopole qui n'est que temporaire. D'une durée de 20 années en principe, cette exclusivité est exceptionnellement prolongée pour les brevets d'invention ayant pour objet des produits pharmaceutiques ou phytopharmaceutiques.

En effet, la mise sur le marché des médicaments nécessite une autorisation préalable délivrée par l'administration. Tant que cette autorisation de mise sur le marché (AMM) n'a pas été obtenue, toute exploitation commerciale du brevet de médicament est interdite. Or, l'octroi de cette AMM nécessite de longs tests pour vérifier les effets du produit sur la santé, qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Le titulaire du brevet ne dispose donc pas d'un monopole effectif de 20 ans.

Pour palier cet état de fait, un certificat complémentaire de protection a été institué, qui prend effet à compter de l'expiration du brevet et protège la partie couverte par l'AMM pour une durée qui ne peut excéder sept ans à compter de l'expiration du brevet et dix ans à compter de la délivrance de l'AMM.

Les actes commis après l'expiration du brevet ne peuvent être condamnés au titre de la contrefaçon. Il en va de même si le brevet a fait l'objet d'une résiliation ou a été déchu pour non paiement des annuités.

Conformément à l'adage "*foi est due au titre*," le brevet est présumé valable jusqu'à une éventuelle annulation judiciaire. Celle-ci peut ne porter que sur une partie du brevet, c'est-à-dire sur certaines revendications et pas d'autres.

La France ayant opté, pour des raisons de célérité et de simplicité, pour la délivrance d'un brevet après examen partiel de validité, la valeur juridique de celui-ci est variable d'une invention à l'autre. L'Institut national de la propriété industrielle effectue un examen dit "technique" qui se révèle complet quant à la forme mais lacunaire quant au fond. Ainsi, l'examen de l'activité inventive ne rentre pas dans les prérogatives de l'INPI. Par ailleurs, une demande de brevet ne peut être rejetée pour défaut de nouveauté que si celui-ci est manifeste.

En conséquence, plus encore qu'en matière de marques, les risques d'annulation de ce titre de propriété sont importants. La nullité ayant un effet rétroactif, les actes du défendeur sont rétroactivement validés et ne peuvent plus être qualifiés de contrefaçon.

Com. 28 janvier 2003

New Holland c/ SA Greenland

propriété industrielle mai 2003 commentaire 36

Décision: "Attendu qu'aux termes de l'article L.613-27 du Code de 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."

L'annulation du brevet consiste dans sa destruction rétroactive *erga omnes*. Il en résulte que la nullité du brevet emporte nullité des contrats dont il était l'objet, pour absence de cause et d'objet.

Toutefois, la chambre commerciale rappelle que 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. Il n'y a donc pas lieu à restitution de ces sommes.

2. ACTION EN REVENDICATION

Le défendeur peut faire valoir sa propriété sur une invention qui lui aurait été "volée." A cet effet, le droit français prévoit une action en revendication aux termes de laquelle le revendiquant est substitué à l'usurpateur dans ses droits. Cette subrogation rétroactive porte également sur les éventuels brevets réflexes que celui-ci aurait obtenus à l'étranger.

En cas de succès de cette démarche judiciaire, le revendiquant pourra donc à son tour se retourner en contrefaçon contre l'usurpateur.

L'article L.611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose que "Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur (...), soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré..."

Est notamment visé l'espionnage industriel ou la violation d'une obligation contractuelle de confidentialité. Un salarié ou fonctionnaire qui, ayant réalisé une invention de mission, dépose une demande de brevet en son nom propre, viole quant à lui une obligation légale.

De même, un mandataire qui se substitue à l'inventeur en déposant la demande de brevet en son nom propre pourra se voir opposer cette disposition.

L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. En cas de mauvaise foi, ce délai est étendu à trois ans à compter de l'expiration du titre.

*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 et sa fille et son amie 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."

Cet arrêt est intéressant en ce qu'il rappelle que l'action en revendication doit être interprétée strictement. L'ancien employeur de M. Bour faisait valoir que l'invention lui avait été soustraite par M. Bour, lequel avait selon lui utilisé sa fille comme prête-nom pour apparaître comme déposante officielle du brevet.

Quoiqu'il en soit, les juges considèrent, conformément aux textes, que c'est à l'égard du déposant qu'il faut se placer pour identifier le cas d'ouverture de l'action en revendication. Or, il apparaît que Mademoiselle Sandra Bour n'était soumise à aucune obligation contractuelle à l'égard de l'employeur et que l'ancien salarié n'a pas demandé la délivrance du titre. En conséquence, dans la rigueur des textes, aucune action en revendication ne saurait prospérer.

3. INVENTION DE SALARIÉ

La loi française organise un régime très rigoureux des inventions de salariés et fonctionnaires. Celles-ci peuvent être réparties en deux grandes catégories, avec une sous catégorie, selon les circonstances dans lesquelles elles ont été

réalisées. Outre les répercussions sur le mode de rémunération, cette distinction a des effets sur l'attribution même de l'invention.

Les inventions de salariés peuvent être distinguées comme suit:

- Les inventions de mission: la fonction même du salarié est de réaliser l'invention, soit dans le cadre d'une mission inventive, soit dans le cadre de fonctions d'étude et de recherche explicitement confiées;
- Les inventions hors mission: l'invention réalisée par le salarié, si elle n'était pas l'objet de son contrat de travail, est liée indirectement à l'exécution de sa mission dans l'entreprise. Elles se répartissent entre celles qui sont:
 - Attribuables: l'invention aurait difficilement été réalisée par le salarié sans la contribution de l'entreprise (invention réalisée dans le cours de l'exécution des fonctions ou dans le domaine des activités de l'entreprise, ou grâce aux moyens spécifiques de l'entreprise);
 - Non attribuables: l'entreprise n'a aucunement contribué à l'invention.

Alors que les inventions de mission appartiennent *ab initio* à l'employeur, les inventions hors mission appartiennent à l'inventeur salarié. Toutefois, si l'invention est qualifiée de 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 sous forme de gratification. Dans la seconde hypothèse (invention hors mission), l'employeur devra payer le "juste prix" du droit qu'il s'est fait attribuer. D'où l'importance de la classification des inventions de salarié.

Com. 25 avril 2006

Puech c/ CNRS

Communication Commerce Electronique 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."

B. CONTESTATION DE L'ATTEINTE AU BREVET

Outre les moyens de défense classiques tenant à la preuve (1) et à la bonne foi (2), le défendeur peut se prévaloir de la titularité d'une licence pour remettre en cause l'existence de faits de contrefaçon (3). Par ailleurs, aucune violation d'un brevet ne peut lui être reprochée s'il a obtenu du breveté une déclaration de non contrefaçon, irrévocable et non ambiguë (4).

1. PREUVE

Par principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'action. La démonstration de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens.

Exceptionnellement, la charge de la preuve est toutefois renversée pour les brevets portant sur un procédé d'obtention d'un produit. Cette disposition dérogatoire du droit commun est justifiée par la très grande difficulté pratique qu'éprouve le breveté à démontrer la contrefaçon d'un procédé.

Ainsi, lorsque le produit obtenu selon le procédé breveté est nouveau et qu'il apparaît impossible au breveté de démontrer l'existence de la contrefaçon, le tribunal peut imposer au contrefacteur supposé de rapporter la preuve que c'est la mise en œuvre d'un autre procédé qui a permis l'obtention du même produit.

Si le défendeur n'y parvient pas, il est présumé contrefacteur.

2. BONNE FOI

Dans certaines circonstances, la bonne foi peut être valablement arguée en défense. C'est notamment le cas en matière pénale, où la responsabilité du

contrefacteur ne peut être engagée que s'il a agi "sciemment," c'est-à-dire en connaissance de cause.

En matière civile, la bonne foi n'exclut en principe pas la contrefaçon. Toutefois, les contrefaçons indirectes ne sont condamnées civilement que s'il est démontré que leur auteur a agi en connaissance de cause. Tel est le cas des actes d'offre, de mise dans le commerce, d'utilisation et de détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, qui ont été commis par une personne autre que le fabricant. De même, les actes de fourniture ou l'offre de moyens spécifiques se rapportant à un élément essentiel de l'invention, ne sont répréhensibles que lorsqu'ils ont été commis en connaissance de cause de leur utilisation à des fins de contrefaçon.

La preuve de la connaissance du caractère contrefaisant du produit incombe alors au breveté. Elle peut résulter de tous moyens.

Cour d'appel Paris, 3 novembre 2000

Levrat c/ Variantssystemet

PIBD 2001 n° 714 III 76

Faits: La société Variantssystemet est propriétaire d'un brevet français relatif à un chariot de transport à roues et rayonnage. Ayant eu connaissance que des chariots identiques à ceux couverts par le brevet sont commercialisés par la société Levrat, elle l'a assignée en contrefaçon. Le TGI de Paris a condamné la société Levrat. Celle-ci conteste avoir été mise en connaissance de cause et demande en conséquence que soit infirmé le jugement en appel.

Décision: "Considérant que la responsabilité du contrefacteur direct, lequel s'entend non seulement du fabricant du produit breveté mais également de l'importateur qui l'utilise et le commercialise étant engagée par la seule matérialité de la commission de l'acte de contrefaçon, alors que celle du revendeur ne pouvant être retenue que s'il est prouvé qu'il a été préalablement mis en connaissance de cause, il y a lieu de rechercher si Levrat a la qualité d'importateur ou de revendeur."

Cette décision est intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord, elle rappelle que les actes d'importation sont des actes de contrefaçon directe. En raison de la gravité des faits, l'importateur est donc assimilé au fabricant.

Les juges font une application distributive du droit des brevets. Conformément à l'approche analytique qui prévaut en droit positif, ils distinguent les différents actes constitutifs de contrefaçon. En l'espèce, il en résulte que certains sont des actes d'importation, tandis que d'autres sont de simples actes de revente qui nécessitent de démontrer que Levrat a agi en connaissance de cause. En définitive, la société Levrat est condamnée pour

les actes d'importation commis en mars et mai 1996, mais pas pour les actes de revente commis quelques mois plus tard (décembre 1996), à défaut de la preuve de la connaissance de cause!

Enfin, l'analyse opérée par la Cour d'appel pour déterminer la bonne foi de la société Levrat est également digne d'intérêt. L'arrêt affirme: "*Attendu que si l'intimé est un professionnel dans le domaine horticole (...), il demeure que rien ne permettait à Levrat de savoir que les chariots acquis auprès du professionnel étaient couverts par le brevet.*" Les juges du fond considèrent donc que la qualité de professionnel du contrefacteur ne fait pas présumer la mauvaise foi. Il s'agit toutefois d'une opinion controversée, y compris en jurisprudence (dans le sens contraire Com. 7 juillet 2004, PIBD 2004 n° 793 III 495)

3. LICENCES LÉGALES

Il est évident que la contrefaçon ne saurait être retenue si les actes litigieux ont été commis par des personnes habilitées à exploiter le brevet. Les titulaires de licence conventionnelle échappent donc à toute condamnation, à condition toutefois que leur exploitation reste dans le cadre prévu au contrat.

Il en va de même des titulaires de licences obligatoires (obtenues pas décision judiciaire) et de licences d'office (délivrées par une autorité administrative).

a. Licence obligatoire pour défaut d'exploitation

Le brevet confère à son titulaire un monopole d'exploitation sur une invention. L'octroi de ce droit exclusif a pour contreparties l'enrichissement de l'état de la technique par la publication, ainsi qu'une obligation d'exploiter à la charge du breveté.

En effet, le brevet n'a pas vocation à ne servir qu'à paralyser les concurrents. Cette utilisation serait abusive.

Contrairement au droit des marques, la sanction du non respect de cette obligation d'exploitation ne consiste pas en la déchéance. Le législateur lui a préféré l'octroi d'une licence non exclusive au bénéfice de tout entrepreneur qui en fait la demande. Cette licence forcée donne lieu à rémunération.

Plusieurs conditions strictes doivent être réunies, au jour de la requête:

- Délai d'inexploitation: 3 ans à compter de la délivrance ou 4 ans à compter du dépôt de la demande;
- Absence d'exploitation suffisante pour satisfaire les besoins du marché ou de préparatifs sérieux, sur le territoire de l'Espace économique européen; aucune exploitation:
 - Effective
 - Sérieuse

- Durable
- Par le breveté ou un licencié;
- Demande d'obtention d'une licence amiable, restée infructueuse;
- Capacité du futur licencié à effectuer une exploitation effective et sérieuse;
- Absence d'excuse légitime de non exploitation.

Des actes d'importation de produits, objets de brevets, fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce sont toutefois considérés comme une exploitation de ce brevet.

b. Licence obligatoire de dépendance (de perfectionnement)

Nous l'avons vu, en matière de brevet "perfectionner, c'est contrefaire." Aussi, l'exploitation d'un perfectionnement n'est en principe possible qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet de base en vigueur. Cela crée notamment une situation de dépendance et un déséquilibre économique préjudiciable à l'auteur du perfectionnement, laissé à la merci de l'auteur de l'invention première.

En définitive, le droit des brevets se retrouve dans la situation paradoxale où, sensé promouvoir l'innovation, il la paralyse.

Pour cette raison, le Code de la Propriété Intellectuelle français a prévu la possibilité pour l'auteur d'une invention de perfectionnement d'obtenir, judiciairement, et contre rémunération, une licence d'office non exclusive. Pour préserver les intérêts du donneur de licence, certaines conditions strictes sont exigées:

- Progrès technique important du perfectionnement;
- intérêt économique considérable;
- Obtention d'un brevet pour le perfectionnement;
- Tentative vaine d'obtenir une licence contractuelle amiable;
- Capacité du licencié d'exploiter l'invention de manière effective et sérieuse.

Par ailleurs, par souci d'équité, la loi prévoit que le donneur de licence peut à son tour obtenir une licence obligatoire sur le perfectionnement.

c. Licences d'office

Certains intérêts collectifs justifient que le ministre en charge de la propriété industrielle, sur requête des ministres concernés, décerne des licences d'office. Ces licences non exclusives sont les suivantes:

- Licence d'office dans l'intérêt de la santé publique (notamment pour des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits thérapeutiques...), dès lors que ces produits ou méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix naturellement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de

- la santé publique;
- Licence d'office sur les médicaments vétérinaires;
- Licence d'office dans l'intérêt de l'économie nationale;
- Licence d'office dans l'intérêt de la défense nationale;

Dans toutes ces hypothèses, le défendeur à l'action en contrefaçon peut parfaitement être demandeur de licence. Mais il ne s'agit pas alors d'un moyen de défense. Quand bien même il obtiendrait une licence obligatoire ou d'office, celle-ci n'efface pas les faits de contrefaçon antérieurs à son octroi, et n'a d'effets que pour l'avenir.

4. DÉCLARATION DE NON CONTREFAÇON

Toute personne qui justifie d'une exploitation sur le territoire de la Communauté Européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti de manière irrévocabile et non ambiguë sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation, dont la description lui est communiquée. A défaut de réponse ou en cas de réponse jugée insatisfaisante, ladite personne peut assigner le breveté devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause.

Dès lors que le breveté a déclaré que l'exploitation ne constituait pas une violation de ses droits sur le brevet, il semble qu'il renonce à agir par la suite en contrefaçon.

Exemple de mise en œuvre de la procédure de déclaration de non contrefaçon:

Com. 1^{er} juillet 2003

Grande Paroisse c/ Kaltenbach-Thuring

PIBD 2003 n° 772 III 467

Faits: La société Grande Paroisse est titulaire de deux brevets, l'un français intitulé "Procédé de fabrication de solutions concentrées de nitrate d'ammonium et installation pour la mise en œuvre de ce procédé," et l'autre, européen, relatif à un "Procédé de fabrication de solutions concentrées de nitrate d'ammonium."

La société Kaltenbach-Thuring a développé un procédé et une installation de fabrication de nitrate d'ammonium ayant également fait l'objet d'une protection par brevet en France. Faisant valoir que la société Grande Paroisse utilise ses brevets pour tenter de la gêner dans l'exploitation de sa technologie, elle a pris l'initiative de l'inviter à prendre position sur l'opposabilité des deux titres précités à l'égard de son exploitation industrielle.

La société Grande Paroisse ayant répondu que le procédé exploité par la société Kaltenbach-Thuring est une contrefaçon, celle-ci l'a assignée aux fins de voir juger que l'installation de fabrication du nitrate d'ammonium ne constitue pas la contrefaçon de ses brevets.

En première instance, le TGI de Paris a fait droit à l'action en non contrefaçon de la demanderesse (TGI Paris, 19 décembre 2000, PIBD 2001 n° 722 III 301). La Cour d'appel a confirmé ce jugement par décision du 4 juillet 2001. Le pourvoi formé par la société Kaltenbach-Thuring a été rejeté par la chambre commerciale (Com. 1^{er} juillet 2003, PIBD n° 772 III 467).

L'action en déclaration en non contrefaçon apparaît dès lors comme particulièrement utile à l'entreprise désireuse de prévenir toute condamnation, et qui préfère prendre les devants judiciaires plutôt que de demeurer constamment menacée par une épée de Damoclès.

C. IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

Malgré la réunion des différentes conditions de l'action en contrefaçon, certaines circonstances particulières empêchent que la responsabilité du défendeur ne soit engagée.

1. INOPPOSABILITÉ À LA DATE DES FAITS

Les atteintes au brevet ne peuvent être qualifiées de contrefaçons qu'à partir du moment où les tiers ont pu avoir connaissance de l'existence du droit invoqué. De ce fait, si le droit sur le brevet naît rétroactivement à la date du dépôt de la demande, il n'est opposable qu'à compter de la publication de cette demande.

Il n'en va autrement que si la demande de brevet non publiée a été notifiée par copie certifiée. Dès lors qu'elle a reçu cette notification, toute personne qui ne renonce pas à l'exploitation de l'invention porte atteinte aux droits attachés au brevet. Elle ne peut plus alors prétendre ignorer l'existence de la demande.

Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.

Exceptionnellement, les actes d'exploitation non autorisés par le déposant ne sont pas contrefaisants, malgré la connaissance de l'existence de la demande.

En premier lieu, il s'agit de l'hypothèse d'une revendication ayant fait l'objet d'une extension après la publication de la demande. Une telle revendication n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication ou de sa notification par copie certifiée.

En second lieu, le brevet concernant l'utilisation d'un micro-organisme n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

TGI Paris, 21 octobre 2003

Abrideal c/ Abrisud

PIBD 2003 n° 782 III 155

Faits: La société Abrideal a déposé le 17 novembre 1998 une demande de brevet intitulée "système de manipulation de panneau d'abri de piscine." En décembre 1998, elle a exposé son invention au Salon de la piscine à Paris et a fait notifier à la société Abrisud une copie certifiée conforme de sa demande de brevet. La société Abrideal a assigné ladite société en contrefaçon de sa demande de brevet. La société Abrisud fait valoir la nullité de la saisie-contrefaçon, car l'extension des revendications d'origine ne lui aurait pas été notifiée.

Décision: "Attendu (...) que par acte en date du 6 octobre 1999, (la société Abrideal) a notifié à la société Abrisud une copie certifiée conforme de sa demande de brevet; que le 7 décembre 1999, la demanderesse à la présente instance a modifié sa demande en déposant à l'INPI cinq revendications complémentaires (...); que (...) elle a fait diligenter le 10 décembre une procédure de saisie-contrefaçon (...);

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que si, comme en l'espèce, les revendications du brevet sont modifiées, les nouvelles revendications ne sont opposables au présumé contrefacteur à compter de la notification d'origine que si les modifications apportées aux premières revendications consistent en une restriction de celles-ci; (...) Attendu que la notification des nouvelles revendications au procès verbal de saisie-contrefaçon ne répond pas, (...) aux exigences de l'article (L.615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle français) en ce que cette notification a pour objet de permettre à son destinataire, connaissant ainsi l'étendue des droits privatifs de son concurrent, de ne pas empiéter sur ceux-ci, ce qui est manifestement impossible si les faits de contrefaçon sont constatés dans l'instant qui suit; (...) qu'en conséquence, ces deux revendications sont dès lors inopposables à la société Abrisud."

2. POSSESSION PERSONNELLE ANTÉRIEURE

Le brevet est accordé au premier déposant. Cela ne signifie 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, se voit interdire de poursuivre son activité. Le breveté est désormais seul titulaire du droit de mettre en œuvre l'invention.

Des considérations d'intérêt général et d'équité ont conduit à l'adoption d'une restriction légale au droit exclusif du breveté. Ainsi, le tiers dispose d'un droit de possession personnelle antérieure, qui l'autorise à exploiter l'invention, sans que le breveté puisse s'y opposer.

Certaines conditions doivent être réunies, à la date du dépôt ou de priorité du brevet:

- Possession certaine et non équivoque de l'invention, c'est-à-dire maîtrise intellectuelle complète de la conception et de la reproduction;
- Connaissance acquise en France;
- Aucune exigence d'une exploitation antérieure à la demande;
- Bonne foi, c'est-à-dire acquisition sans fraude des connaissances de l'invention;
- Invention conservée secrète, de manière à préserver la nouveauté.

Cette sorte de licence obligatoire ne nécessite pas d'autorisation du breveté et s'effectue sans contrepartie financière. Elle est toutefois purement personnelle, de sorte que le bénéficiaire ne peut consentir à son tour de licence d'exploitation.

TGI Paris, 4 septembre 2001

Eurexim c/ 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."

Cette décision, très didactique, représente une application typique de l'article L.613-7 du Code de la Propriété Intellectuelle français. Elle en rappelle avec une très grande clarté les différentes conditions.

Elle présente cependant la particularité de faire une application distributive du droit de possession personnelle antérieure, en ne le reconnaissant que pour certaines des revendications du brevet.

Une autre décision de première instance a par ailleurs apporté de nouvelles précisions quant à la notion de possession personnelle: "*Il faut que la possession personnelle invoquée soit dépourvue de tout caractère équivoque, condition qui impose au prétendant au bénéfice de l'exception de possession de prouver qu'il avait une connaissance précise et complète de tous les éléments de l'invention brevetée, et ce sans qu'il soit toutefois indispensable qu'il justifie d'une identité totale entre l'objet de la possession personnelle et l'objet du brevet*" (TGI de Limoges, 16 mai 2002, PIBD n° 749 III 397).

La Cour de cassation, dans une décision du 25 avril 2006 (PIBD 2006, n° 833 III 461), 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 essais. Dans une telle hypothèse, la condition de bonne foi fait manifestement défaut.

3. FAITS JUSTIFICATIFS

Le monopole conféré par le brevet ne s'étend pas:

- aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
- aux actes accomplis à titre expérimental;
- à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.

Ces faits justificatifs sont motivés par le souci de ne pas entraver le progrès technique ainsi que des considérations de santé publique.

(1) Cour d'appel Paris, 7 octobre 2005
Agrosol c/ 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 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 de la Propriété Intellectuelle. Dans cette décision, la Cour d'appel de Paris rappelle que la finalité immédiate des actes accomplis ne saurait être commerciale. Elle avait déjà rendu une décision en ce sens dans un arrêt du 3 juillet 2002 (PIBD n° 758 III 93), dans lequel elle avait considéré que "la présentation (d'un concept de transport en ville) amplement relayé auprès du public par la presse nationale (multiples articles de presse dans les journaux tels que "Le Figaro," "Libération," "Le Monde" et "Le Point") excède manifestement la simple expérimentation."

(2) TGI Paris, 1^{er} septembre 1999,
PIBD 2000 n° 691 III 57

Faits: La société Allen and Hanburys est propriétaire d'un brevet intitulé "Stéroïdes à activité anti-inflammatoire," tombé dans le domaine public. Elle a toutefois obtenu un certificat complémentaire de protection pour ce brevet. Constatant qu'une société concurrente avait entrepris des démarches en vue de la commercialisation d'un produit reproduisant, selon elle, ce CCP, elle l'a assigné en contrefaçon.

Décision: "Attendu (...) qu'en fabriquant des échantillons de Prolhair Autohalern destinés aux médecins et en réalisant une documentation et un film destinés à encourager la prescription de cette spécialité, la société Laboratoires 3M Santé a commis des actes de contrefaçon des parties du CCP (...) se référant aux revendications du brevet;

Attendu en revanche que la demande d'autorisation de mise sur le marché ne constitue pas en elle-même un acte de contrefaçon."

Une demande d'autorisation de mise sur le marché ne constitue pas un acte de mise dans le commerce effectif et n'est dès lors pas condamnable au titre de la contrefaçon. De même, la jurisprudence française considère que sa publication ne contrevient pas non plus aux droits du breveté. Toutefois, il en va différemment lorsque le tiers, nanti de son AMM, annonce dans un communiqué de presse la commercialisation de son produit (TGI Paris, référé, 11 décembre 2002, PIBD n° 767 III 338).

**(3) 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 actes accomplis à des fins 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."

Les tribunaux distinguent selon l'objet des essais. Si leur finalité est de vérifier les applications du produit, d'en rechercher de nouvelles ou d'évaluer la posologie, c'est-à-dire de faire progresser l'état des connaissances et vérifier l'intérêt technique de l'invention, les essais bénéficient du fait justificatif, quand bien même ils seraient opérés afin d'obtenir une AMM. Pour des raisons de politique sanitaire, la demande d'AMM ne constitue pas alors un acte de contrefaçon.

En revanche, si les essais ne tendent qu'à démontrer la bioéquivalence avec un autre produit, leur finalité est purement commerciale de sorte que l'exception légale ne trouve pas d'application.

4. EPUISEMENT DES DROITS

L'existence d'un monopole territorial sur un brevet est en soi incompatible avec le principe de libre circulation des produits et marchandises sur le territoire de l'Espace Economique Européen. Aussi, la théorie de l'épuisement a également cours en matière de brevets.

Dès lors que le produit couvert par le brevet a été mis en circulation dans l'un des Etats membres de l'Espace Economique Européen avec le consentement du titulaire du brevet, celui-ci ne peut plus en contrôler les commercialisations subséquentes.

Il n'existe en revanche aucun épuisement international du droit des brevets.

5. PRESCRIPTION

Au civil comme au pénal, l'action en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

L'approche de la contrefaçon étant analytique, chaque acte distinct de contrefaçon fait courir un délai qui lui est propre.

Cour d'appel Paris, 15 octobre 2003

Geotech Lizenz c/ Régie immobilière de la Ville de Paris

PIBD 2004 n° 778 III 25

Faits: La société Geotech Lizenz est titulaire d'un brevet relatif à une construction de recouvrement. Reprochant l'utilisation de cette invention dans la couverture du Palais Omnisports de Bercy, la société Geotech Lizenz a assigné la Régie immobilière de la Ville de Paris. Le TGI de Paris a dit non prescrite l'action en contrefaçon mais a débouté la société Geotech Lizenz de sa demande.

Décision: "Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont relevé à juste titre que les faits argués de contrefaçon perdurent, la structure de recouvrement "végétalisée" du Palais Omnisports de Bercy contestée n'ayant pas été modifiée; Que ces faits, s'ils sont établis, constituent un délit continu, de sorte que le moyen d'irrecevabilité de la prescription doit être rejeté."

Cette décision de la Cour d'appel de Paris est contestée par la doctrine, qui lui reproche de ne pas avoir fait de distinction entre l'acte de fabrication et l'acte d'usage.

L'acte de fabrication était en l'espèce incontestablement prescrit. Quant à la contrefaçon par utilisation, la doctrine unanime considère qu'il s'agit d'une suite d'actes successifs appelant un renouvellement de la manifestation de volonté. Elle lui dénie donc la qualification de délit continu, pour lequel la prescription ne commence à courir qu'à compter de la cessation de l'acte contrefaisant.

LES DESSINS ET MODÈLES

PARTIE III

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A) CRITÈRES DE LA PROTECTION

- 1) NOUVEAUTÉ
 - a) Antériorité de toutes pièces
 - b) Antériorité divulguée
- 2) CARACTÈRE PROPRE
- 3) APPARENCE
- 4) CARACTÈRE DISPONIBLE

B) OBJETS NON PROTÉGEABLES

- 1) PRINCIPES GÉNÉRAUX
- 2) OBJETS EXCLUS
 - a) Genres et idées
 - b) Formes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs
 - c) Formes fonctionnelles
 - d) Modèles d'interconnexion
 - e) Couleurs
 - f) Programmes d'ordinateur

2. CRITÈRES DE L'ATTEINTE AU DROIT DES DESSINS OU MODÈLES

3. MOYENS DE DÉFENSE

A) EXISTENCE D'UN DROIT SUR UN DESSIN OU MODÈLE

- 1) NULLITÉ
- 2) DURÉE DE PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES
- 3) TITULARITÉ DES DROITS

B) CONTESTATION DE L'ATTEINTE AU DESSIN OU MODÈLE

C) IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

- 1) INOPPOSABILITÉ DU DESSIN OU MODÈLES À LA DATE DES FAITS
- 2) FAITS JUSTIFICATIFS
- 3) ÉPUISEMENT DES DROITS
- 4) PRESCRIPTION

LES DESSINS ET MODÈLES

Le droit des dessins et modèles protège toute création ornementale dans le domaine de l'industrie et des arts appliqués. L'objet de ce droit exclusif présente donc une double facette.

Son caractère technique le rapproche du droit des brevets, dont l'influence sur les conditions de protection est sensible. Mais son aspect ornemental l'apparente plus particulièrement au droit d'auteur.

Toutefois, à la différence du droit d'auteur, le critère de protection des dessins et modèles est à rechercher dans la nouveauté du dessin ou modèle, et non dans son originalité. Ces conditions, bien que très approchantes, sont bien distinctes. C'est donc à tort que certains auteurs croient pouvoir établir une concordance entre la condition d'originalité du droit d'auteur et celle de nouveauté du droit des dessins et modèles.

L'objet du droit d'auteur et celui des dessins et modèles sont très voisins. Tous deux ont vocation à protéger une création de caractère ornemental. La particularité du dessin ou modèle réside essentiellement dans la finalité utilitaire de la création.

Le régime de protection de ces deux droits présente également de grandes similitudes. Comme en matière de droit d'auteur, la protection par les dessins ou modèles est indépendante du mérite et de la destination, ainsi que de la valeur artistique ou esthétique de l'objet. De plus, la cession du support matériel n'emporte pas, en soi, cession des droits d'exploitation de l'œuvre.

Enfin et surtout, ce qui est nouveau est bien souvent également original. D'ailleurs, si l'article 25 de l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 (l'Accord sur les ADPIC) subordonne la protection par le droit des dessins et modèles à l'existence d'une "nouveauté ou originalité," cela signifie que, si ces deux conditions ne sont certes pas identiques, elles sont néanmoins très semblables.

Cette forte proximité des domaines d'intervention respectifs a été à l'origine de grandes difficultés pratiques de délimitation, pour les juges.

Pour cette raison, le droit français a très vite intégré le principe dit de l'"**Unité de l'Art**," en vertu duquel une création de caractère ornemental peut bénéficier d'une protection cumulée par le droit d'auteur et au titre du droit des dessins et modèles, dès lors qu'elle en remplit les critères. A contrario, en l'absence d'enregistrement de la création, seule la législation spécifique aux droits d'auteur reste invocable.

Par la suite, la directive communautaire n° 98/71 du 13 octobre 1998 a imposé, aux Etats membre qui ne l'avaient pas encore fait, d'intégrer à leur tour le principe du cumul dans leur législation nationale.

En définitive, ce cumul absolu constitue incontestablement une faveur accordée au créateur, qui peut de la sorte cumuler les avantages des deux systèmes.

Le droit d'auteur présente l'intérêt d'être dénué de tout formalisme et de n'engager aucun frais. La durée du droit exclusif est également particulièrement avantageuse.

Les dessins et modèles déposés offrent quant à eux une grande sécurité juridique, quant à leur date et l'étendue de la protection qu'ils confèrent.

En droit interne français, l'enregistrement du dessin ou modèle est une condition *sine qua non* de toute protection par le livre V du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, l'article 25 précité de l'Accord sur les ADPIC dispose en son premier alinéa que "*Les Membres prévoiront la protection des dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux*" et ne subordonne donc la protection d'une création ornementale à aucune condition d'enregistrement.

La protection des dessins ou modèles peut donc suivre deux schémas: une protection à court terme correspondant au **dessin ou modèle non enregistré** ou une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.

En effet, certaines industries telles que celle de la mode ont des besoins spécifiques. Produisant sur de brèves périodes, d'importantes quantités de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court et dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, la protection par les dessins ou modèles enregistrés se révèle peu adaptée. D'un formalisme trop rigide, trop onéreux, pour une protection exagérément longue, le dessin et modèle enregistré a vite été délaissé dans ces secteurs d'activité économique.

Afin de répondre à leurs attentes, le législateur communautaire a mis en place un système de protection des dessins ou modèles non enregistrés (règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001). Ainsi, toutes les créations qui remplissent les critères traditionnels des dessins et modèles, peuvent bénéficier d'une protection de trois années à compter de la date à laquelle ils ont été divulgués au public pour la première fois.

Cependant, le dessin ou modèle non enregistré ne confère à son titulaire qu'une protection limitée à la copie systématique de sa création, c'est-à-dire la copie plus ou moins servile.

Au niveau communautaire, l'auteur d'un dessin ou modèle dispose donc d'une option entre la protection par l'enregistrement ou la protection, certes allégée, du simple fait de la divulgation de sa création.

Un point sur les dépôts sous forme simplifiée:

Le droit interne français ne connaît pas la figure du dessin ou modèle non enregistré. En revanche, pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée. Sont notamment concernées les industries saisonnières de la mode, pour lesquelles la procédure de droit commun est trop rigide et coûteuse.

La simplification porte tant sur la présentation des reproductions, soumise à des exigences moins strictes, que sur la relative modicité de la redevance.

Ce dépôt, en principe secret, peut faire l'objet d'une demande de publicité. Comme le dessin ou modèle non enregistré, la protection qu'il confère est limitée à trois ans.

Il ne sera traité par la suite que des dessins ou modèles enregistrés. Il n'en demeure pas moins que la majeure partie des développements qui vont suivre est parfaitement transposable aux dessins ou modèles non enregistrés.

Comme le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles constitue la contrepartie d'une création de forme. (**Chapitre 1**).

Toutefois, la directive communautaire n° 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles a contribué à faire évoluer significativement le droit des dessins ou modèles qui leur est applicable vers un régime général des droits de propriété industrielle, contribuant du même coup à l'éloigner du régime du droit d'auteur. Cette évolution a été intégrée en droit français par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001.

Les critères de l'atteinte au droit des dessins et modèles (**Chapitre 2**) ainsi que les moyens de défense qui peuvent être valablement argués en défense par le supposé contrefacteur (**Chapitre 3**) se situent donc à la croisée entre la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

En droit français, toute création ornementale dans le domaine de l'industrie et des arts appliqués peut faire l'objet d'un enregistrement, dès lors qu'elle est nouvelle et présente un caractère propre (A). Toutefois, certaines créations ornementales ne bénéficient pas de la protection au titre des dessins ou modèles (B).

A. CRITÈRES DE LA PROTECTION

En France, la protection du dessin ou modèle s'acquiert par l'enregistrement. Aucun monopole n'est octroyé du seul fait de l'acte de création.

En conséquence, l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.

Le régime des dessins et modèles se rapproche, sur ce point, davantage du droit des brevets que du droit d'auteur, qui n'est soumis à aucun formalisme. Il en résulte qu'une personne physique ou morale, qui n'est pas nécessairement à l'origine de la création ornementale, peut se voir attribuer, dès l'origine, les droits exclusifs.

TGI Paris, 27 juin 2003

Cintius c/ Le Thi Dong Thai et Dam Queng Minh

PIBD 2004 n° 777 III 16

Faits: Madame Bärbel Cintius ayant déposé à l'INPI divers modèles de vestes, tuniques et chemises, elle en a confié l'exploitation à Madame Le Thi Dong Thai et Monsieur Dam Queng Minh. Ayant appris que ceux-ci reproduisaient et vendaient ces vêtements pour leur propre compte, elle les a assignés en contrefaçon de ses modèles.

Décision: "Attendu (...) que les défendeurs dénient à la demanderesse, le droit à la protection du créateur prévue par l'article (...) L.511-9 qui stipule, dans son alinéa 2, que "L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection."

Attendu qu'en raison de leur imprécision quant à la description des vêtements, les attestations communiquées en défense ne peuvent constituer la preuve contraire de nature à renverser la présomption dont bénéficie la demanderesse du fait de son dépôt à l'INPI."

Si, en droit d'auteur, une personne morale ne peut être investie *ab initio* des droits privatifs sur l'œuvre qu'en présence d'une œuvre collective, il n'en va pas de même en matière de dessins et modèles.

Toutefois, la présomption de titularité des droits dont bénéficie l'auteur du dépôt n'est pas irréfragable. Elle peut faire l'objet d'une preuve contraire.

La protection par le droit des dessins ou modèles est subordonnée à la démonstration d'une double condition:

- Nouveauté (1);
- Caractère propre (2).

De plus, l'objet du droit des dessins et modèles est l'apparence. Même si cette condition n'est pas expressément mentionnée, il est nécessaire que la pièce dont on cherche à protéger les contours soit visible de l'extérieur (3).

L'appréciation du caractère protégeable ou non d'un modèle doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments, et non en isolant certaines des caractéristiques revendiquées.

Cour d'appel Paris, 1^{er} février 2006

Jade SNC, Oliveira et Moreira c/ Rautureau

PIBD 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."

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 est originale et qu'aucune antériorité de toutes pièces ne peut être opposée.

1. NOUVEAUTÉ

La création ornementale, pour être protégeable au titre du droit des dessins et modèles doit présenter un caractère de nouveauté.

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. L'antériorité destructrice de nouveauté est donc:

- une antériorité de toutes pièces et
- une antériorité divulguée

a) Antériorité de toutes pièces

L'appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle se rapproche de celle qui prévaut en matière de brevets. A la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, celui-ci ne doit pas être compris dans l'état de l'art appliqué antérieur.

Le Code de la Propriété Intellectuelle français donne une interprétation extensive de l'antériorité opposable. Ainsi, sont considérés comme identiques les dessins ou modèles dont les caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants du dessin ou modèle pour lequel une demande d'enregistrement a été déposée.

Cour d'appel Grenoble, 27 février 2002

Gorgy Timing c/ Bodet

Propriété industrielle 2002 comm. 49

Faits: La société Gorgy Timing fabrique et distribue des produits dans le domaine de l'horlogerie électronique. Elle reproche à la société Bodet de contrefaire ses droits sur un modèle d'horloge dite "à vague lumineuse." Le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de son action en contrefaçon.

Décision: "Attendu que les premiers juges ont parfaitement reproduit les descriptions et indications des deux brevets, auxquels la cour se réfère expressément, pour déterminer, par comparaison des ressemblances, que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une protection de l'effet de "vague lumineuse," caractéristique essentielle du modèle GORGY (...) en raison de l'antériorité des brevets SEIKO et KABUSHIRI."

La nouveauté exigée pour les dessins et modèles n'est que relative. De même qu'en matière de droit d'auteur, elle peut résulter de la reprise d'éléments du domaine public, dans une combinaison nouvelle qui confère à l'objet en cause un caractère propre.

Cour d'appel Paris, 7 avril 2006

Lebrun c/ Guy Degrenne

PIBD n° 832 III 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 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 décors 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 de la Propriété Intellectuelle au titre des dessins et modèles."

Un dessin ou modèle peut bénéficier de la protection du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle français, même si le sujet appartient au domaine public, dès lors que son créateur y a ajouté des éléments particuliers.

A contrario, il a été jugé qu'un vêtement qui se contente de reprendre les tendances de la mode en n'y apportant que des éléments techniques n'est pas protégeable (Cour d'appel Paris, 6 février 2004, PIBD n° 791 III 461). Il en va de même en cas de reprise à l'identique d'éléments du domaine public (Cour d'appel Paris, 17 mars 2004, PIBD n° 790 III 428).

b) Antériorité divulguée

La nouveauté d'une création ornementale est considérée comme détruite si elle a été rendue accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. En revanche, une communication du dessin ou modèle réalisée sous condition implicite ou explicite de secret ne détruit pas la nouveauté.

L'analogie avec le droit des brevets est particulièrement forte concernant les exceptions à la divulgation. Lorsque la divulgation a eu lieu dans les douze mois (contre six mois en matière de brevets) précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération:

- 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; cette hypothèse constitue un véritable délai de grâce, qui n'existe pas en tant que tel pour les brevets; ou
- Si la divulgation résulte d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Cependant, à la différence du droit des brevets, il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Une certaine jurisprudence déduit du principe de l'unité de l'art la condition d'effort créateur, laissant transparaître la personnalité de l'auteur. Toutefois, si l'effort créateur peut être considéré comme un indice de nouveauté, il ne constitue pas un critère de protection autonome et ne figure d'ailleurs pas, en tant que tel, dans le Code de la Propriété Intellectuelle français.

Cour d'appel Paris, 3 octobre 2003

Carmafix cl Lumet

propriété industrielle 2003 comm. n° 103

Faits: M. Lumet revendique un droit exclusif sur un modèle de bague. Constatant que la société Carmafix l'a reproduite sans son autorisation, il l'a assignée en contrefaçon. Le tribunal a considéré que la bague bénéficiait de la protection des livres I et V.

Décision: "Considérant que, bien qu'il soit démontré que la forme de l'anneau, le motif floral et le débordement du motif central sont des éléments fréquemment utilisés dans le domaine de la bijouterie (...), l'association de ces éléments procède, comme l'a dit le Tribunal, d'un effort créatif, notamment par le choix de la forme de l'anneau qui s'évase à son sommet pour supporter l'élément floral dont le motif central est composé d'une pierre très peu proéminente, le motif floral débordant lui-même sur l'anneau."

En raison du principe de cumul total, consacré par le droit communautaire et l'ordonnance du 25 juillet 2001, certains auteurs considèrent que le champ de la protection par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles doit être le même.

Cela procède d'une confusion. Le principe de l'unité de l'art ne se traduit en aucun cas par une identité des critères de la protection, qui aboutirait à faire perdre à chacun de ces droits sa spécificité et son domaine d'intervention propre. L'unité de l'art signifie simplement que rien ne s'oppose à ce qu'un même objet bénéficie simultanément de la protection du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, si tant est qu'il remplisse les critères de chacun d'entre eux.

De ce fait, l'effort créateur peut servir d'indice à la nouveauté et à l'originalité, mais n'est pas un critère de la protection au titre du Livre V.

2. CARACTÈRE PROPRE

Présente un caractère propre la création dont l'impression visuelle d'ensemble diffère, pour l'observateur averti, de celle des dessins ou modèles divulgués antérieurement.

TGI Paris, 15 février 2002

Société Zygote c/ Société Habitat

propriété industrielle 2002 comm. n° 80

Faits: La société Zygote s'est fait concéder une licence exclusive pour un modèle de table d'appoint dénommé "zézette" déposé à l'INPI. Ayant appris que la société Habitat commercialisait sous la dénomination "Penta" une table reproduisant les caractéristiques du meuble, la société Zygote l'a assignée en contrefaçon.

Décision: "Attendu que pour être protégeable, le modèle doit non seulement être nouveau mais encore présenter un caractère propre (...).

Attendu que 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.

Attendu que ce modèle s'inscrit (...) dans la tradition des meubles nordiques, plus spécialement scandinaves, caractérisés par des lignes épurées, des ruptures de plan en angle droit ou saillant (...).

Mais attendu que cette circonstance n'est pas de nature à effacer l'impression visuelle d'ensemble dégagée par ce meuble constitué par une superposition de cinq panneaux de forme rectangulaire en bois clair, placés alternativement d'un côté et de l'autre, pour former un S stylisé sans ligne courbe.

Attendu que pour un observateur averti tel que précédemment défini, cette impression visuelle d'ensemble, qui ne se retrouve dans aucune des antériorités citées, confère au meuble un caractère propre au sens de l'article L.511-4 du Code de la Propriété Intellectuelle de nature à justifier dans son principe la protection revendiquée."

L'observateur averti se définit comme étant celui qui connaît le domaine technique dans lequel l'objet est exploité, de sorte qu'il peut appréhender immédiatement les détails qui le différencient. La perception du consommateur d'attention moyenne, moins vigilant, importe peu.

L'analogie avec l'activité inventive du brevet apparaît évidente, dans la mesure où l'appréciation de ce critère nécessite de rechercher dans l'art antérieur si la création diffère suffisamment de ce qui existait auparavant.

Tout comme pour la nouveauté, la notion de caractère propre fait donc appel à celle de divulgation, appréciée de la même manière.

*Cour d'appel Paris, 28 novembre 2001
Société Durobor c/ Cristallerie d'Arques
propriété industrielle 2002 commentaire n° 7*

Faits: La société Durobor commercialise sous la dénomination "Mazagran," un modèle de verre à pied doté d'une anse qu'elle a déposé à l'INPI. La société Verrerie Cristal d'Arques ayant également déposé un modèle de verre à pied doté d'une anse, la société Durobor l'a assignée en contrefaçon. Le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée.

Décision: "Considérant (...) qu'aucun document versé ne constitue (...) une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la combinaison revendiquée, laquelle n'est pas reproduite dans toutes ses composantes;

Considérant que cette combinaison du modèle Durobor, dans la spécificité qui est la sienne, confère à l'ensemble un caractère propre dès lors que s'en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer de ses semblables, cette perception différente s'imposant d'évidence à l'examen comparatif des modèles en présence."

La combinaison nouvelle d'éléments connus composée d'un verre à pied, de type Bourgogne, muni d'une anse et auquel il est donné une nouvelle destination (contenir une boisson chaude: l'Irish coffee) révèle un caractère propre.

Notons qu'il doit être tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle pour apprécier le caractère propre de l'objet. Dès lors que l'arbitraire et la fantaisie du créateur sont encadrés par des contraintes techniques, l'appréciation par les juges du caractère propre se doit d'être plus clémence.

3. APPARENCE

Le droit des dessins et modèles protège les créations de forme présentant une fonction ornementale. C'est donc l'apparence, c'est-à-dire les effets extérieurs de la création, qui constitue l'objet de ce droit exclusif. Pour cette raison, elle ne doit pas être dissimulée à l'intérieur de l'objet.

Aux termes de la loi, un dessin ou modèle ne remplit les conditions de nouveauté et de caractère propre que si:

- La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation;
- Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

En définitive, seules les caractéristiques apparentes d'un objet sont protégeables. Ainsi, les pièces de moteur ne peuvent pas bénéficier de cette protection, puisqu'elles ne sont pas visibles de l'extérieur.

Les effets extérieurs tels que la douceur au toucher, le velouté ou soyeux, ne peuvent faire l'objet d'un droit exclusif.

*Cour d'appel Paris, 4 mars 2005
Société Aglo c/ société Padige et SNCF
PIBD n° 812 III 437*

Décision: "Considérant que la SNCF et la société ERSE prétendent que le boîtier-pile créé par la société AGLO ne peut bénéficier de la protection du livre V du Code de la propriété intellectuelle au motif qu'il ne serait pas apparent.

Mais considérant que la validité d'un modèle doit s'apprécier non à l'occasion de son utilisation mais lors de son offre à la vente, pour les acquéreurs de ce modèle et non pour les acquéreurs d'un objet dans lequel ce modèle peut être placé; que les téléphones à voie à bras mobile ne peuvent être acquis équipés, le coffret du téléphone et les piles s'y insérant étant acquis séparément par la SNCF avant d'être montés et installés par ses agents; que le public au regard duquel la validité du modèle en cause doit être apprécié est celui constitué par les services techniques et commerciaux de la SNCF."

La validité d'un modèle doit s'apprécier non à l'occasion de son utilisation, mais de son offre à la vente, pour les acquéreurs d'un objet dans lequel ce modèle peut être remplacé. C'est ce que précise la Cour d'appel de Paris dans cette décision, comme elle l'avait déjà fait dans un arrêt du 9 mai 2003 (propriété industrielle 2004 commentaire n° 7), aux termes duquel elle avait décidé: "Considérant (...) qu'outre le fait que l'article L.511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle applicable au moment des faits, ne prévoit pas la nullité d'un modèle qui serait soustrait à la vue de l'utilisateur, tel n'est pas le cas en l'espèce, le produit de recharge (destiné à des distributeurs de savon liquide), étant acheté indépendamment de l'appareil distributeur, est ainsi vu par l'acquéreur, même s'il est, dans son utilisation, caché à la vue de l'utilisateur."

Pourtant, l'article L.511-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français énonce: "*Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où: a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.*"

4. CARACTÈRE DISPONIBLE

L'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice:

- Si le dessin ou modèle méconnaît des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, après la date de priorité, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un dessin ou modèle français ou international désignant la France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins ou modèles;
- S'il porte atteinte au droit d'auteur d'un tiers;
- S'il est fait usage dans ce dessin ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans l'autorisation de son titulaire.

B. OBJETS NON PROTÉGEABLES

Aux termes du Code de la Propriété Intellectuelle français, le droit des dessins et modèles protège "*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*" (1). Certaines créations sont toutefois exclues de son champ d'application (2).

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le droit des dessins et modèles protège les créations de caractère ornemental ayant une finalité esthétique. Alors que la catégorie des dessins comprend l'ensemble des figures en deux dimensions, celle des modèles intègre les figures en trois dimensions.

La protection du droit des dessins et modèles peut porter sur le produit lui-même ou son ornementation. De même, elle peut concerner de simples pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, c'est-à-dire un produit composé de pièces multiples et remplaçables.

Peuvent notamment bénéficier de ce droit privatif des objets aussi divers que des emballages, des présentations, des symboles graphiques ou des caractères typographiques.

Ont par exemple été jugés protégeables au titre du droit des dessins et modèles des affiches, de la vaisselle, de la cristallerie, des chaises, des motifs de tissu, un manteau ou des surpiqûres sur un vêtement.

*Com. 27 février 2001
Bootshop c/ Guy Rautureau
PIBD n° 723 III 350*

Décision: "Attendu que la société Bootshop fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle-même et la société Delval avaient contrefait le modèle n° 328 571, alors (...) qu'en se bornant, en réfutation des motifs du Tribunal relevant que le modèle n° 328 571 "lace up high" était dépourvu de toute originalité, à faire état d'un "effort de création" et d'une "configuration propre et nouvelle," sans justifier en quoi la combinaison des éléments relevant du domaine public aurait présenté une originalité caractérisant une œuvre de l'esprit au sens de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.511-1 et L.511-3 dudit Code;

Mais attendu qu'après avoir décrit le modèle n° 328 571 et examiné les documents produits, l'arrêt relève que si certains des éléments de ce modèle se retrouvent dans le domaine public, celui-ci, en les combinant présente une configuration propre et nouvelle, témoignant d'un effort de création; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et observations que le modèle était protégeable au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli."

La combinaison nouvelle d'éléments connus constitue la catégorie phare des dessins et modèles. En effet, la plupart des formes et autres ornementations ont déjà fait l'objet d'un droit privatif et ne peuvent donc plus être déposées en tant que telles. En revanche, la combinaison de ces éléments ornementaux est protégeable dès lors que ceux-ci coopèrent les uns avec les autres et donnent naissance à un nouvel objet.

Certains caractères du dessin ou modèle n'ont, en eux-mêmes, aucune incidence sur la protection. Ne remplissant pas les critères de la protection par le droit des dessins et modèles, ils sont exclus de son domaine d'application:

- Modification des dimensions;
- Transposition ou changement de destination;
- Changement de matière;
- Procédé de fabrication;
- Utilisation d'éléments du domaine public.

(1) Cour d'appel Paris, 9 mars 2005*Créations Isaac c/ Sap Polyne**propriété industrielle 2005 commentaire n° 80*

Faits: La société Sap Polyne commercialise des Tour Eiffel en **miniature**. Elle a assigné la société Créations Isaac pour contrefaçon de son modèle, estimant que les miniatures qu'elle propose en reprennent les caractéristiques essentielles. Le TGI de Paris a condamné la société Créations Isaac.

Décision: "Considérant que (...) les proportions du monument ont été modifiées en longueur et en largeur, le troisième étage étant considérablement raccourci, le premier étage étant plus haut que le deuxième, la taille des piliers du bas et des pieds de la tour étant volontairement élargie.

Que le choix de ces proportions, la représentation de fantaisie de l'antenne, l'apposition d'éléments décoratifs et d'entrelacements gravés traduisent une démarche créative portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, de sorte que ce modèle de Tour Eiffel bénéficie de la protection accordée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle."

La **réduction des dimensions** d'un objet n'est pas en soi susceptible d'être protégée par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles, dès lors que les proportions en sont scrupuleusement respectées. En revanche, ce changement d'échelle s'accompagne le plus souvent d'une nécessaire simplification des traits et, partant, d'une certaine stylisation qui peut, elle, faire l'objet d'un dépôt. Une jurisprudence constante va en ce sens.

Il en résulte que des formes (telles que des monuments) appartenant au domaine public peuvent faire l'objet d'une appropriation. Toutefois, comme nous le rappelle la Cour d'appel de Paris dans cette espèce, le monopole sur la miniature ne porte que sur sa stricte réalisation, afin d'éviter que ne soit arrogé un droit exclusif sur un genre.

(2) Cour d'appel Paris, 17 mars 2004*Christian Lacroix c/ 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; (...) Qu'il s'ensuit que les caractéristiques de forme du manche de couvert revendiqué, à savoir l'association des ciselures du gland, simple reprise d'un modèle reproduit dans des ouvrages accessibles à toute personne recherchant une documentation sur la passementerie, au mouvement d'ondulation et à l'enchevêtrement des fils représentant la frange, que dévoilent les modèles antérieurs précités, ne traduisent pas un effort créatif reflétant la personnalité de l'auteur."

Le fait de **transposer** un modèle, connu dans un domaine de l'industrie, à un autre domaine ne constitue pas une création protégeable au titre des dessins et modèles.

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 connu (Cour d'appel Grenoble, 12 septembre 2002, propriété industrielle 2002 commentaire n° 93).

(3) Cour d'appel Paris, 26 nov. 1999
Durol c/ Exploitation Tarrerias-Bonjean
PIBD n° 694 III 150

Faits: La société L'Exploitation Tarrerias-Bonjean fabrique des articles de coutellerie. Elle a déposé à l'INPI un modèle de couteau de type "Laguiole." Relevant que la société Durol offrait à la vente des couteaux qui en reproduisaient les caractéristiques essentielles, elle l'a assignée en contrefaçon. Le tribunal de commerce de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Considérant (...) qu'il est admis par les parties que la forme générale du couteau Laguiole avec son manche légèrement incurvé est dans le domaine public et est, à ce titre, non susceptible d'appropriation (...); qu'en outre, le seul fait de réaliser un objet de forme connue dans une nouvelle matière ne constitue pas une création, le choix de la matière ou d'une couleur par le fabriquant ne modifiant pas la configuration de l'objet."

En principe, un simple **changement de matière** ne permet pas de bénéficier de la protection des dessins et modèles. Cela a notamment été rappelé par le TGI de Paris dans une décision du 29 janvier 2003 (propriété industrielle 2003 commentaire n° 94), aux termes de laquelle "*La matière dans laquelle un vêtement est fabriqué est étrangère au domaine de la protection, celle-ci étant uniquement attachée aux formes linéaires ou plastiques.*" La jurisprudence n'est toutefois pas unanime (Cour d'appel Paris, 21 mai 2003, Scott Heeley James c/ société Woestlijnroos, propriété industrielle 2004 commentaire n° 17).

(4) Cour d'appel Paris, 2 juillet 1999

Breion c/ sociétés Toupy et Vêtu de blanc

PIBD n° 688 III 550

Faits: Une société a déposé à l'INPI un modèle de tissu plissé. Soutenant que la société Toupy commercialisait des vêtements fabriqués dans un tissu présentant des plis identiques, elle l'a assignée en contrefaçon. Le tribunal de commerce a prononcé la nullité du modèle.

Décision: "Considérant que les premiers juges ont dénié au modèle un caractère protégeable, en relevant que: (...) les caractéristiques de ce plissage sont donc inséparables du procédé de fabrication, c'est-à-dire l'emploi des machines à plisser;"

Considérant que l'appelante fait valoir que toute fabrication de tissu impliquant l'emploi de machines, aucun tissu ne pourrait, à suivre le raisonnement ci-dessus énoncé, être protégé à titre de modèle, les caractéristiques du tissu dépendant du procédé de fabrication;

Considérant que Plissage Industriel rappelle exactement qu'une forme n'est pas protégeable au titre des dessins et modèles lorsqu'elle est exclusivement dictée par une fonction technique (...); que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le modèle litigieux, bien que réalisé grâce à la technique des machines à plisser, présente un effet extérieur spécifique (notamment par le choix des dimensions), indépendant de la technique; (...) que le modèle est protégeable."

Il résulte de cette décision que la protection d'un effet extérieur n'est pas exclue du seul fait que celui-ci résulte d'un **procédé de fabrication de caractère technique**.

2. OBJETS EXCLUS

La législation relative aux dessins et modèles ne bénéficie pas à tous les types de créations. Tandis que certaines de ces exclusions coïncident à celles du droit d'auteur, d'autres ont été expressément prévues dans le Code de la Propriété Intellectuelle français.

a. Genres et idées

Le dessin ou modèle, comme l'œuvre de l'esprit, n'est pas protégé dans l'abstrait, mais dans sa réalisation. En effet, les idées sont de libre parcours, et seule une forme concrète peut être protégée.

A contrario, une variation originale sur un thème ou un genre peut faire l'objet d'un droit exclusif.

Cour d'appel Paris, 18 septembre 2002

Galicy c/ YSL

propriété industrielle 2003 commentaire n° 53

Décision: "Une collection de vêtements réalisée selon la technique de découpes de tissus, que d'aucun appellent patchwork, constituée par l'assemblage de pièces aux couleurs et formes variées, structurées selon l'ordonnancement que veut en donner le styliste pour produire, au terme de ce processus créatif, l'effet esthétique souhaité, ne saurait pour autant valablement prétendre à l'octroi d'un droit privatif sur tous les vêtements réalisés selon ce mode."

En outre, la création doit également être indéfiniment reproductible, à l'identique. En d'autres termes, elle ne doit pas être le fruit du hasard.

b. Formes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs

Les dessins et modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas protégés.

c. Formes fonctionnelles

Le droit des dessins et modèles s'inspire de la protection organisée par le droit des brevets. Nous l'avons vu, un même élément ne peut être protégé cumulativement par le droit des dessins et modèles et le droit des brevets.

Cela apparaît également dans l'organisation d'un système de dépôt avec une condition de nouveauté, plus ou moins objective. De plus, les dessins et modèles partagent avec les brevets leur caractère technique.

Toutefois, l'objet de ces deux droits exclusifs doit être clairement distingué. Toute tentative d'appliquer le régime juridique des dessins et modèles à un brevet, et inversement, détourne le droit de sa finalité et est considéré comme abusive.

Si le droit des dessins et modèles protège l'apparence d'un produit, il tend à récompenser l'effort créateur de la personne qui en est à l'origine. Dès lors que cette apparence est dictée par des circonstances autres que l'imagination de leur auteur, elle ne peut faire l'objet d'un monopole au titre des dessins et modèles. En effet, l'objet de ce droit de propriété industrielle couvre la forme, et ne saurait être étendu à la fonction utilitaire.

Ainsi, une forme imposée par un résultat technique ne peut faire l'objet d'une appropriation par le droit des dessins et modèles. Effets techniques et esthétiques étant indissociablement liés, le dessin ou modèle n'exerce pas sa fonction ornementale.

Ont notamment été considérés comme inséparables du résultat technique par la jurisprudence française, le dessin d'une semelle de chaussure, la forme d'un cintre, ainsi que celle d'un emballage de glace.

(1) Cour d'appel Paris, 7 avril 2006

Herta c/ Fleury Michon

PIBD n° 832 III 446

Faits: La société Fleury Michon a déposé un modèle d'emballage à l'INPI. Elle a assigné en contrefaçon la société Herta et en a obtenu la condamnation par le tribunal de commerce de Paris.

Décision: "Considérant que si les jambons cuits dits "supérieurs" sont le plus souvent de forme ovale et si de ce fait, l'emballage inférieur épouse la forme de la tranche de jambon, forme qui revêt ainsi un caractère fonctionnel, il n'en est pas de même des autres éléments;

Qu'en effet, les reliefs et les creux figurant au dos du conditionnement ainsi que les reliefs apposés sur la partie inférieure de cette face présentent certes un caractère fonctionnel, en ce qu'ils servent à maintenir les tranches dans une position verticale mais présentent toutefois un caractère ornemental (...) en ce que ces éléments ne sont pas indispensables (...); que dès lors, ce moyen de nullité sera écarté."

La règle de l'exclusion des formes fonctionnelles 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 brevets, dont la protection est limitée à vingt ans.

(2) Cour d'appel Paris, 22 juin 2005

Practidose c/ Holdiplast

PIBD n° 817 III 644

Faits: La société Holdiplast est titulaire d'un modèle de chariot de dispensation à usage médical. Estimant que les caractéristiques en ont 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 GPSEM/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 plateau, 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."

Un point sur le critère de la multiplicité des formes:

Les praticiens du droit ont essayé, un temps, d'imposer le critère dit de la "multiplicité des formes" pour contourner la prohibition des formes fonctionnelles. Aux termes de cette théorie, dès lors qu'une autre forme peut engendrer un même effet, la forme est considérée comme non nécessaire au résultat technique. Dissociable de l'effet technique, la forme du modèle est donc protégeable.

La multiplicité des formes a finalement été rejetée par la jurisprudence, car l'existence d'autres formes n'implique pas en soi que celle qui a été retenue ne soit pas exclusivement dictée par une fonction technique (Elle l'a également été par la Cour de justice des Communautés européennes, en matière de marques: CJCE, 18 juin 2002, Philips c/ Remington, Affaire C-299/99). Au mieux sert-elle d'indice pour apprécier le caractère ornemental d'une forme.

Cette prohibition des formes fonctionnelles n'empêche 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 et Société Geka c/ L'Oréal
RDPI octobre 2003 n° 152 p15

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 de la Propriété Intellectuelle (ancienne rédaction) donnant, par ces effets extérieurs, au modèle, une physionomie propre et nouvelle."

Un objet utilitaire présente nécessairement des effets techniques. La protection par le droit des dessins et modèles n'en est pas pour autant exclue *de facto*.

Cette décision présente l'intérêt de faire le départ entre une forme présentant un effet technique et une forme qui n'est due qu'à cet effet technique. Alors que l'élément fonctionnel peut être protégé, celui qui est imposé par un impératif technique ne le peut pas.

Elle rappelle en outre qu'un cumul de protections, par le droit des brevets et celui des dessins et modèles, est possible, pour une brosse à mascara en l'espèce. Cet arrêt sera confirmé par la Cour de cassation par un arrêt du 22 mars 2005 (propriété industrielle 2005 commentaire n° 71).

d. Modèles d'interconnexion

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 qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Cela tient notamment à la volonté de permettre l'interopérabilité de produits ayant des origines différentes, et promouvoir ainsi la liberté du commerce et de l'industrie

Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.

e. Couleurs

Une couleur ne saurait faire l'objet d'une appropriation au titre des dessins et modèles. Le simple choix d'un coloris particulier n'est pas considéré comme une création.

En revanche, une combinaison de couleurs est protégeable.

f. Programmes d'ordinateur

Le Code de la Propriété Intellectuelle français exclut expressément de la protection par le droit des dessins et modèles les programmes d'ordinateur.

2. CRITÈRES DE L'ATTEINTE AU DROIT DES DESSINS OU MODÈLES

Rappelons ici qu'en vertu de la règle de l'unité de l'art, les dispositions législatives relatives au droit d'auteur sont également invocables dans le cadre d'une action en justice.

Le dépôt protège l'objet tel qu'il est représenté ou photographié.

La description de cet objet, facultative, est quant à elle dépourvue de tout effet juridique. Il en va de même de la légende qui n'influe en rien sur la portée de la protection conférée par l'enregistrement.

Cour d'appel Paris, 6 avril 2005

Club avantages cl Arplex

Pétroles Shell, PIBD n° 813 III 479

Faits: La société Arplex a déposé à l'INPI un modèle de couteau. Ayant constaté la distribution dans les stations services Shell d'un catalogue intitulé Shell Club sur lequel figure un couteau reproduisant les caractéristiques du modèle déposé, elle a assigné la société Pétrole Shell en contrefaçon. Le tribunal de commerce a confirmé la validité du modèle et condamné la société Shell.

Décision: "Considérant que si conformément à l'article R.512-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la reproduction graphique ou photographique peut être accompagnée d'une brève description, la société Prodimpol et la société des Pétroles Shell font valoir à juste titre qu'elle est dépourvue de tout effet juridique sur la portée et l'étendue du dépôt, étant établie exclusivement à des fins documentaires;

Qu'ainsi, 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 société Arplex est irrecevable à revendiquer ces caractéristiques."

Le monopole octroyé par l'enregistrement confère à son titulaire le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute reprise des caractéristiques essentielles du dessin ou modèle protégé.

Sont concernés les actes de surmoulage aussi bien que ceux de reproduction servile.

Par ailleurs, la contrefaçon s'appréciant par les ressemblances et non par les différences, la reproduction partielle du dessin ou modèle peut donner lieu à une condamnation, dès lors que les éléments caractéristiques de l'enregistrement sont reproduits.

La protection s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. En d'autres termes, l'imitation de dessins ou modèles est également sanctionnée au titre de la contrefaçon.

Des différences insignifiantes sont sans conséquences, dès lors que la parenté entre les dessins et modèles en cause est évidente. Ainsi, si le risque de confusion n'apparaît pas comme une condition de la sanction en tant que telle, elle peut constituer un indice de l'atteinte au droit exclusif.

(1) Cour d'appel Paris, 30 juin 2000

Société Hasbro c/ société Vulli

JCP E 2000 II 10441

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 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 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 fonds commun.

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 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.

Enfin, il est important de noter que la condamnation pour contrefaçon n'est subordonnée à la preuve d'aucun risque de confusion. En l'espèce, les deux girafes peuvent aisément être distinguées en raison, notamment, de couleurs différentes. Cependant, du fait de la reprise des caractéristiques principales de Sophie la Girafe, la société Hasbro a été condamnée pour contrefaçon.

(2) Cour d'appel Paris, 6 décembre 1999

France Glace Findus c/ Ecodex

PIBD 2000 n° 693 III 124

Faits: La société Ecodex a déposé à l'INPI un bac à bûches en plastique isotherme. Elle a obtenu du président du tribunal de commerce d'Evry une ordonnance pour faire procéder à trois saisies-contrefaçon à l'encontre de la société Findus qui commercialise, selon elle, un modèle reprenant les caractéristiques essentielles du sien. La société Findus a interjeté appel afin de faire déclarer nulle cette ordonnance.

Décision: "Considérant qu'en l'état d'un objet d'emballage destiné exclusivement à recevoir un produit dont il épouse la forme, à réduire le volume d'encombrement des boîtes et à permettre leur emballage, il n'est pas a priori exclu qu'une discussion sérieuse puisse s'instaurer devant les juges du fond sur le caractère purement fonctionnel, et donc non protégeable sur les fondements revendiqués par les intimés, d'un tel objet;

Considérant en outre que si la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences, l'infraction ne peut être retenue lorsque ces ressemblances sont la conséquence d'une destination ou d'une fonction commune des modèles."

L'action en contrefaçon protège les caractères principaux du modèle. La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances, à condition toutefois que celles-ci ne proviennent pas d'un emprunt au domaine public ou de la reprise d'un genre ou d'une communauté de style. Seules les particularités inventées par le créateur font l'objet de la protection. En d'autres termes, il convient de restituer au domaine public ce qui lui revient, en réalisant les abstractions nécessaires. La comparaison ne doit porter que sur ce qui constitue l'objet de la création.

Il en va de même lorsque les ressemblances proviennent des caractéristiques inséparables du résultat technique qui n'ouvrent pas droit à protection (Com. 30 janvier 2001, PIBD 2001 III 319).

Toutefois, le titulaire d'un modèle dont les caractéristiques, appartenant au domaine public, sont reproduites de façon systématique par un concurrent n'est pas laissé démunir. La reprise systématique d'éléments du domaine public peut être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale (article 1382 du Code civil français).

(3) Com. 22 mars 2005

Verceral c/ Faïence et Cristal de France

propriété industrielle 2006 commentaire n° 19

Décision: "Attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le modèle "Maintenon" reprend les caractéristiques du "plat-mère," dit "Custine," que les formes du modèle "Vallauris" sont des courbes ou des pans qui se retrouvent de longue date dans les fabrications de vaisselle, y compris celles des modèles "Custine," que ces variantes ne portent l'empreinte d'aucune personnalisation, et que les ressemblances reposent sur des particularités du modèle "Vallauris" qui ne sont que la reproduction et la combinaison de formes qui appartiennent au domaine public, la cour d'appel, qui a apprécié la forme d'ensemble du modèle "Vallauris," répondant ainsi aux conclusions tendant à démontrer son originalité et sa nouveauté, et qui n'a pas exclu que la déclinaison d'un modèle tombé dans le domaine public puisse constituer la contrefaçon d'un autre modèle se livrant à la même déclinaison, a légalement justifié sa décision."

Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

(1) Cour d'appel Paris, 27 mai 1993

Société d'Exploitation d'Antiquités c/ SMF

PIBD 1993 III 569

Faits: La société d'Exploitation d'Antiquités et de Jardin Hervé Baume, se plaignant d'une contrefaçon d'un modèle de fauteuil et d'un modèle de canapé déposés à l'INPI, a assigné en justice la société SMF et en a obtenu la condamnation judiciaire par le TGI de Paris.

Décision: "Considérant que la société SMF critique les premiers juges d'avoir retenu la contrefaçon, (...) alors qu'elle est une société de serrurerie et qu'elle n'aurait utilisé les fauteuil et canapé objet de la procédure que pour la décoration de ses vérandas, et à l'exclusion de toute vente;

Considérant cependant que (...) la société SMF a pour activité notamment l'achat et la vente de tous matériels et matériaux concernant le bâtiment et la décoration; (...) que l'utilisation de mobiliers argués de contrefaçon, aurait-elle été réservée à la mise en valeur des vérandas présentées sur un stand d'exposition, revêt le caractère d'une exposition commerciale et ne peut être tenue pour un simple usage privatif."

(2) Crim. 9 septembre 2003

Raynald Hautot c/ Renault

PIBD 2003 III 620

Décision: "Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société HWS détenait et commercialisait en France, sans l'autorisation de la société Renault, des pièces de carrosserie et de lanternerie reproduisant les caractéristiques de modèles dont celle-ci est titulaire; (...)

Que, d'une part, tant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle antérieures à la transposition de la directive CE 98/71 du 13 octobre 1998 par l'ordonnance du 25 juillet 2001, que celles de l'article L.511-5 du même Code, issues de ladite transposition, admettent la protection par le droit des dessins et modèles d'une pièce apparente d'un produit complexe;

Que, d'autre part, la faculté, pour le titulaire d'un modèle protégé d'éléments de carrosserie de véhicules automobiles, d'empêcher des tiers de fabriquer, de vendre ou d'importer, sans son consentement, des produits incorporant ce modèle, relève de l'objet spécifique de son droit de propriété industrielle et commerciale, dont la sauvegarde justifie, par application de l'article 30 CE, qu'il soit dérogé au principe de libre circulation des marchandises; (...) Rejette les pourvois."

3. MOYENS DE DÉFENSE

Aucune action en contrefaçon ne saurait prospérer en l'absence d'un titre de propriété industrielle valable **(A)**. Le défendeur à l'action en contrefaçon peut faire valoir l'absence de tout acte portant atteinte au droit privatif **(B)**, ou invoquer l'irrecevabilité de l'action en justice qui a été intentée à son encontre **(C)**.

A. EXISTENCE D'UN DROIT SUR UN DESSIN OU MODÈLE

Classiquement, le supposé contrefacteur peut arguer, en défense, de la nullité du dessin ou modèle qui lui est opposé **(1)**. Il peut également opposer que le dessin ou modèle est tombé dans le domaine public **(2)**, ou même que les droits exclusifs sur celui-ci lui reviennent, car il a été déposé en fraude de ses droits **(3)**.

1. NULLITÉ

La demande d'enregistrement doit avoir été déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle.

La nullité du titre de propriété industrielle peut être demandée en justice par quiconque y a intérêt, s'il ne remplit pas les conditions légales d'octroi de la protection.

En revanche, dans l'hypothèse d'une atteinte à un droit antérieur, la nullité n'est que relative. Seul le titulaire du droit sur le dessin ou modèle, le droit d'auteur ou le signe distinctif antérieur auquel il est porté atteinte peut agir en justice.

Si les motifs de nullité n'affectent le dessin ou modèle qu'en partie, les juges peuvent ne prononcer qu'une annulation partielle.

Il convient toutefois que la modification du dessin ou modèle, telle que résultant de cette annulation, réponde elle-même aux critères de la législation, et que l'identité du dessin ou modèle d'origine soit maintenue.

Com. 19 octobre 1999

société Jean Pironin c/ Société Thiers Viroles

PIBD 2000 n° 690 III 48

Décision: "Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis le 28 mars 1973, cinquantième anniversaire de la mort de son créateur, le modèle litigieux était tombé dans le domaine public et qu'il ne pouvait plus être protégé, que ce soit en vertu de la loi du 27 mars 1957 ou de celle du 14 juillet 1909, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Le modèle, tombé dans le domaine public par l'écoulement du délai de protection du droit d'auteur, ne peut plus être protégé, ni par le droit d'auteur, ni par celui des dessins et modèles.

Tout dépôt à titre de dessin ou modèle d'une création tombée dans le domaine public est donc prohibé, car il ne vise qu'à prolonger illégitimement un monopole, alors que tous les acteurs économiques sont désormais libres de la reproduire, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

2. DURÉE DE PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES

Un acte ne peut être qualifié de contrefaisant que s'il est intervenu pendant la durée de protection du dessin ou modèle.

Cette durée a été raccourcie par rapport à la législation en vigueur avant l'ordonnance du 25 juillet 2001. Désormais, l'enregistrement produit ses

effets à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.

La protection maximale au titre du droit des dessins et modèles est donc passée de 50 ans sous l'ancien régime, à 25 ans, ce qui renforce l'intérêt stratégique de la règle de l'unité de l'art.

L'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994 prévoit quant à lui une durée minimale de protection de 10 années.

3. TITULARITÉ DES DROITS

Avant l'ordonnance du 25 juillet 2001, le droit sur le dessin ou modèle s'acquérait du seul fait de la création. Le créateur d'un dessin ou modèle déposé en fraude de ses droits pouvait se contenter de démontrer sa paternité sur la création, pour faire valoir ses droits.

Désormais, le dépôt étant constitutif de droit, ce n'est plus possible.

Comme pour les brevets, le créateur d'un dessin ou modèle qui a été dépossédé de son titre par un tiers indélicat dispose d'une action en justice pour en revendiquer la propriété. Cette action lui est ouverte, dès lors que le dessin ou modèle a été déposé:

- en fraude de ses droits, ou
- en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle. En cas de mauvaise foi, cette prescription ne commence à courir qu'au moment de l'expiration de la période de protection.

B. CONTESTATION DE L'ATTEINTE AU DESSIN OU MODÈLE

Tout acte de reproduction des caractéristiques essentielles d'un dessin ou modèle porte atteinte aux droits exclusifs de son titulaire.

Outre le moyen de défense traditionnel, tenant à l'inopposabilité ou l'inexistence des preuves, le supposé contrefacteur peut contester l'existence même d'un acte portant atteinte au monopole du titulaire.

Dans certaines circonstances, la bonne foi peut également être valablement arguée en défense.

Le droit des dessins et modèles connaît une spécificité: tant que l'enregistrement n'a pas été publié, la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse exceptionnellement sur le titulaire du droit de propriété intellectuelle, que l'action ait été intentée devant les juridictions civiles ou pénales. La démonstration de cette mauvaise foi implique de justifier que le modèle a fait l'objet d'une publicité suffisante pour que les concurrents aient été en mesure de recevoir l'information.

Après la publication de l'enregistrement, le supposé contrefacteur est présumé de mauvaise foi. Il ne peut donc échapper à une condamnation qu'en démontrant sa bonne foi.

Tableau comparatif du rôle de la bonne foi dans la contrefaçon des dessins ou modèles enregistrés:

		Avant le dépôt	Après le dépôt et avant la publicité du dépôt	Après la publicité du dépôt
En matière civile	En droit des dessins et modèles	Aucune action possible au titre du droit des dessins et modèles	Présomption de bonne foi du défendeur. Obligation, à la charge du demandeur, de démontrer la mauvaise foi du défendeur.	Présomption de mauvaise foi du défendeur. Possibilité de démontrer sa bonne foi, à la charge du défendeur.
	Autres droits de propriété intellectuelle (marque, brevet...)*	Aucune action possible avant l'acte de dépôt.	Aucune action possible sauf preuve d'une notification préalable de la demande d'enregistrement.	La bonne foi est inopérante (sauf hypothèses de contrefaçon indirecte en droit des brevets, tel que la vente, l'utilisation ou la détention).
En matière pénale	En droit des dessins et modèles	Aucune action possible au titre du droit des dessins et modèles.	Présomption de bonne foi du défendeur. Obligation, à la charge du demandeur, de démontrer la mauvaise foi du défendeur.	Présomption de mauvaise foi, du simple fait de la matérialité des faits.
	Autres droits de propriété intellectuelle (marque, brevet...)*	Aucune action possible avant l'acte de dépôt.	Aucune action possible sauf preuve d'une notification préalable de la demande d'enregistrement.	Nécessité de démontrer la mauvaise foi du défendeur.

* En matière de droit d'auteur, rappelons que la protection naît au moment de la création. Le dépôt n'est donc pas une condition d'acquisition du droit. En conséquence, à partir de la date de la création, nul ne peut exciper de sa bonne foi.

(1) Cour d'appel Paris, 9 juin 2004

Studio Galaban c/ Springfield France

PIBD 2004 III 521

Faits: La société Studio Galaban commercialise deux modèles de sacs qu'elle a déposés à l'INPI. Estimant que la société Springfield France offre à la vente des copies serviles de ces modèles, la société Studio Galaban l'a assignée en contrefaçon. Elle a été déboutée de ses prétentions par le tribunal de commerce.

Décision: "Considérant que (...) les documents produits aux débats par la société Studio Galaban établissent la mauvaise foi de la société Springfield France qui, en raison de la large diffusion des modèles litigieux tant auprès de nombreuses enseignes connues et notoires sur l'ensemble du territoire national (...) que de leur diffusion simultanée dans les catalogues et sur le site internet de la société appelante, ne pouvait ignorer la commercialisation des modèles en cause; que, professionnelle avertie dans ce segment du marché et disposant d'une large couverture sur le territoire national, elle se devait de prendre des renseignements complets sur le modèle litigieux."

La profession du supposé contrefacteur entre fréquemment en ligne de compte dans l'appréciation de sa bonne foi. Ainsi, une présomption de mauvaise foi semble peser sur les professionnels. Chargés de vérifier qu'il n'existe pas de droits sur les dessins ou modèles qu'ils commercialisent ou reproduisent, la démonstration de leur bonne foi s'avère particulièrement délicate.

Ce critère de la profession doit cependant être manié avec beaucoup de précautions. Toute généralisation serait fausse. Ainsi, il a été jugé récemment que la seule qualité de professionnel de la personne poursuivie ou encore la seule commercialisation des modèles contrefaisants ne suffit pas à établir l'existence de la mauvaise foi:

(2) Cour d'appel Paris, 4 mars 2005

Créations Nelson c/ Etam

PIBD n° 811 III 406

Faits: La société Créations Nelson fabrique et commercialise des vêtements de prêt-à-porter, et notamment deux jupes dont les modèles ont été déposés à l'INPI sous la dénomination "Fun" et "Fiction." Constatant que la société Etam commercialise une jupe en reprenant les caractéristiques essentielles, elle l'a assignée en contrefaçon. Le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée, au motif que ses modèles de jupe ne sont pas protégeables.

Décision: "Considérant que la seule qualité de professionnelle du prêt-à-porter ne suffit pas à établir l'existence de la mauvaise foi au sens du texte susvisé qui suppose que la personne poursuivie a eu connaissance des modèles opposés;

qu'en l'espèce, il n'est nullement prouvé par la société Créations Nelson que les modèles en cause auraient été l'objet de publicité dans les revues ou été reproduits dans des catalogues ou des journaux de telle sorte qu'une société concurrente n'aurait pu les ignorer; que la seule commercialisation des jupes Fun et Fiction en 2001 ne prouve pas que les sociétés Etam et Joia auraient eu connaissance des dépôts de modèles; qu'il s'ensuit dès lors que la mauvaise foi des intimées n'est pas établie, la demande en contrefaçon des modèles déposés est mal fondée; qu'il n'est en effet invoqué aucun acte de contrefaçon qui aurait été commis postérieurement à la publicité des dépôts effectuée après introduction de l'instance."

(3) TGI Paris, 29 janvier 2003

**Cassegrain c/ Mane Création Prêt-à-porter
propriété industrielle 2003 commentaire n° 95**

Faits: La société Création Delphine a reçu commande de reproduire des modèles de sacs. Elle est assignée en contrefaçon par la société Cassegrain.

Décision: "Attendu que (...) si, comme le rappellent avec justesse les demandeurs, la bonne foi est indifférente en la matière, s'agissant d'une action civile et non pénale, il n'en demeure pas moins que le fabricant peut s'exonérer de cette présomption s'il prouve avoir opéré des vérifications raisonnables à propos de l'existence éventuelle de droits exclusifs appartenant à un tiers; (...)"

Attendu qu'au regard des différents éléments créant effectivement une apparence de titularité de droits, Création Delphine pouvait en déduire que son donneur d'ordre pouvait légitimement fabriquer donc faire fabriquer et entre sous sa marque les sacs litigieux;

Attendu en conséquence que les demandeurs doivent être déboutés de leur action en contrefaçon à l'encontre de Création Delphine."

Il appartient au **fabricant sous-traitant** de se renseigner sur les droits de son client relatifs au modèle qu'il lui est demandé de reproduire. Il a ainsi été jugé qu'une société qui "réalise les plans de fabrication d'un objet manufacturé sans exiger la justification des droits que son mandat possédait sur ledit objet, n'a pu ignorer qu'elle portait atteinte aux droits de l'auteur de l'œuvre originale" (Cour d'appel Bordeaux, 5 avril 2001, Vetroelite c/ Oberglas, propriété industrielle 2002 communication n° 70).

En revanche, s'étant fait communiquer la justification de la titularité des droits, aucun acte de contrefaçon ne peut plus lui être reproché. C'est ce qu'a jugé le TGI de Paris dans cette affaire, compte tenu de l'importance du donneur d'ordre et du libellé de sa requête.

Une présomption de mauvaise foi semble également peser sur l'**importateur** et le **revendeur**, auxquels il incombe de prouver qu'ils ont pris toutes les informations leur permettant d'éviter le risque de contrefaçon d'un dessin ou modèle préexistant. Une véritable obligation de se renseigner est mise à leur charge.

C. IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

La matérialité des faits de reproduction des éléments caractéristiques du dessin ou modèle en cause n'implique pas nécessairement la condamnation pour contrefaçon de l'auteur de ces actes.

1. INOPPOSABILITÉ DU DESSIN OU MODÈLES À LA DATE DES FAITS

Seuls les actes contrevenant à un droit de propriété industrielle peuvent être sanctionnés au titre de la contrefaçon. De ce fait, aucune sanction ne peut être prononcée contre les actes antérieurs au dépôt du dessin ou modèle. Il en est de même de ceux qui, postérieurs à l'acte de dépôt mais antérieurs à sa publication, ont été commis sans connaissance de son existence. En d'autres termes, la publicité de l'enregistrement le rend opposable aux tiers.

Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles.

2. FAITS JUSTIFICATIFS

Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard:

- d'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;
- d'actes accomplis à des fins expérimentales;
- d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.

Cour d'appel Paris, 22 février 2002

Peyronnaud c/ 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 "Brebiou," 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 appellants et n'est pas constitutif d'une contrefaçon."

De même qu'en droit d'auteur, la Cour d'appel de Paris reconnaît, dans cette décision, une exception prétorienne de reproduction accessoire du modèle.

De façon presque anecdotique, les dispositions législatives françaises prévoient une autre dérogation au droit exclusif du titulaire du dessin ou modèle, au profit:

des équipements installés à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un autre pays lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire français;

de l'importation en France de pièces détachées et d'accessoires pour la réparation de ces navires ou aéronefs ou à l'occasion de cette réparation.

3. ÉPUISEMENT DES DROITS

Le droit des dessins et modèles est soumis, comme tous droits de propriété intellectuelle, à la règle de l'épuisement communautaire (CJCE, 14 septembre 1982, Keurkoop c/ Nancy Kean Gifts, Affaire C-144/81).

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 la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen par le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son consentement.

En revanche, il n'existe pas d'épuisement international du droit des dessins et modèles.

4. PRESCRIPTION

Au pénal, le délai pour agir en contrefaçon d'un dessin ou modèle est de trois ans à compter de chaque acte portant atteinte à ce droit privatif. Devant les juridictions civiles, ce délai s'élève également à trois ans.

LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

PARTIE IV

LE DROIT D'AUTEUR

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A) DÉFINITION DE L'ŒUVRE DE L'ESPRIT

- 1) PRINCIPES GÉNÉRAUX
- 2) EXEMPLES D'ŒUVRES DE L'ESPRIT
 - a) Créations protégées
 - b) Créations non protégées

B) DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ŒUVRE DE L'ESPRIT

- 1) AUTEUR UNIQUE
- 2) PLURALITÉ D'AUTEURS
 - a) Œuvres de collaboration
 - Conditions de l'œuvre de collaboration
 - Régime de l'œuvre de collaboration
 - Cas particulier des œuvres audiovisuelles
 - b) Œuvres composites
 - Conditions de l'œuvre composite
 - Régime de l'œuvre composite
 - c) Œuvres collectives
 - Conditions de l'œuvre collectives
 - Régime de l'œuvre collective

2. PRÉROGATIVES DU DROIT D'AUTEUR

A) DROITS PATRIMONIAUX

- 1) DROIT DE REPRODUCTION
- 2) DROIT DE PRÉSENTATION
- 3) EXCEPTIONS AUX PRÉROGATIVES PATRIMONIALES
- 4) DROIT DE SUITE

B) DROITS EXTRAPATRIMONIAUX OU "DROIT MORAL"

- 1) DROIT DE DIVULGATION
- 2) DROIT À LA PATERNITÉ DE L'ŒUVRE
- 3) DROIT AU RESPECT DE L'INTÉGRITÉ DE L'ŒUVRE
- 4) DROIT DE RETRAIT OU DE REPENTIR

3. ATTEINTES AU DROIT D'AUTEUR

- A) ATTEINTE AU DROIT MORAL DE L'AUTEUR
- B) ATTEINTE AUX DROITS D'EXPLOITATION

- C) ATTEINTE AU DROIT DE SUITE
- D) ATTEINTE À DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION

4. MOYENS DE DÉFENSE

- A) CONTESTATION DU DROIT SUR L'ŒUVRE DE L'ESPRIT
 - 1) ABSENCE D'ORIGINALITÉ DE LA CRÉATION
 - 2) DURÉE DU DROIT D'AUTEUR
- B) CONTESTATION DE L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR
 - 1) BONNE FOI
 - 2) PREUVE DE L'ATTEINTE
 - 3) SUR LA PERSPECTIVE D'UNE LICENCE
- C) IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON
 - 1) CONTESTATION DE LA TITULARITÉ DES DROITS
 - a) Présomption au bénéfice de la personne divulguant l'œuvre
 - b) Œuvres de collaboration
 - c) Œuvres collectives
 - d) Cession des droits d'auteur
 - Interprétation restrictive des contrats de cession
 - Exigence d'un écrit
 - Principe de rémunération proportionnelle
 - 2) ÉPUISÉMENT DES DROITS
 - 3) PRESCRIPTION DÉCENNALE

LES DROITS VOISINS

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- A) DURÉE DU DROIT EXCLUSIF
- B) PRIMAUTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR LES DROITS VOISINS
- C) PORTÉE DU DROIT EXCLUSIF

2. BÉNÉFICIAIRES DE DROITS VOISINS

- A) ARTISTES-INTERPRÈTES
- B) PRODUCTEURS
- C) AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE DROITS VOISINS

LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

La Cour de justice des Communautés européennes a défini l'objet spécifique du droit d'auteur et des droits voisins dans les termes suivants: *"L'objet spécifique de ces droits (...) est d'assurer la protection des droits moraux et économiques de leurs titulaires. La protection des droits moraux permet notamment aux auteurs et aux artistes de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'œuvre qui serait préjudiciable à leur honneur ou à leur réputation. Le droit d'auteur et les droits voisins présentent également un caractère économique en ce qu'ils prévoient la faculté d'exploiter commercialement la mise en circulation de l'œuvre protégée, en particulier, sous la forme de licences accordées moyennant le paiement de redevances"* (CJCE, 20 octobre 1993, "Phil Collins" affaire C-326/92).

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a quant à lui apporté quelques précisions sur la fonction essentielle du droit d'auteur, également transposable aux droits voisins. La finalité première du droit d'auteur est, selon ces juges, *"d'assurer la protection morale de l'œuvre et la rémunération de l'effort créateur, dans le respect des objectifs poursuivis en particulier par l'article (82, ex article 86)"* (TPICE, 10 juillet 1991, Affaire T-69/89).

L'exclusivité conférée par le droit d'auteur et les droits voisins apparaît comme une récompense:

de son activité créatrice, pour l'auteur (**Titre 1**);

de sa participation à la réalisation de la création, pour les titulaires de droits voisins (**Titre 2**).

LE DROIT D'AUTEUR

Peut bénéficier de la protection du droit d'auteur toute personne qui réalise une œuvre de l'esprit originale, dans laquelle transparaît l'empreinte de sa personnalité (**Chapitre 1**).

L'auteur jouit alors du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction ou la représentation de son œuvre. Il peut également agir en justice contre quiconque porte atteinte à l'une de ses prérogatives de droit moral, c'est-à-dire ne respecte pas le lien privilégié existant entre lui et sa création (**Chapitre 2**).

Dès lors que les éléments caractéristiques de l'œuvre sont repris par un tiers, il y a contrefaçon. Il en va de même en cas d'atteinte à ses prérogatives extrapatrimoniales (**Chapitre 3**). Toutefois, le défendeur à l'action en contrefaçon peut faire valoir un certain nombre de moyens de défense pour échapper à une condamnation judiciaire (**Chapitre 4**).

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La vocation première du droit d'auteur est incontestablement de promouvoir la création. L'octroi d'un droit exclusif vient, en quelques sortes, récompenser l'auteur pour son œuvre.

Pour cette raison, l'ensemble de la législation relative à la propriété littéraire et artistique est interprété *in favorem auctoris*, c'est-à-dire de manière à garantir aux auteurs une protection aussi large que possible.

Cette approche favorable aux intérêts de l'auteur a notamment présidé à l'adoption d'une liste exemplative d'œuvres de l'esprit, plutôt qu'à la définition de la notion d'œuvre.

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. A la différence du brevet, l'acquisition d'un monopole sur l'œuvre ne dépend d'aucun dépôt et n'est soumis à aucun formalisme.

Par sa nature même, la création est nécessairement le fait d'une personne physique. Seule une personne physique peut donc être auteur et jouir des droits de propriété intellectuelle *ab initio*.

L'existence d'un contrat, qu'il soit de louage ou de service, n'emporte pas cessation des droits de l'auteur.

Civ. 1^{ère} 12 avril 2005

"société Européenne de Magazines"

CCE 2005 commentaire n° 112

Décision: "Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des œuvres;

Attendu que (...) l'arrêt attaqué énonce que l'article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle consacre lui-même le principe d'une cession automatique par les journalistes salariés des droits patrimoniaux sur les photographies qu'ils ont réalisées pendant le cours de leur contrat de travail et qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, que l'employeur ait renoncé de manière expresse au bénéfice à cette cession;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.121-8 du CPI .

Le premier attendu de cette décision de la Cour de cassation est presque devenu un attendu de principe. Il consacre une solution rigoureusement contraire à la doctrine américaine du "work made for hire," en vertu de laquelle l'ensemble des droits sur la création sont accordés dès l'origine au financier.

En France, aucune cession tacite de droits d'auteur ne peut avoir lieu. Seuls sont transmis les droits de propriété incorporelle dont le domaine d'exploitation est clairement délimité (étendue, destination, lieu et durée). Pour cette raison, l'existence d'un contrat de travail, de même que celle d'un contrat de commande, n'emporte pas cession des droits d'auteur, sauf clause expresse en ce sens.

En revanche, les logiciels sont soumis à un régime largement dérogatoire au droit commun, dans la mesure où l'employeur est investi dès l'origine des droits patrimoniaux, qu'il est seul habilité à exercer.

Un point sur la protection des œuvres des agents de l'Etat:

Pendant longtemps, le Code de la Propriété Intellectuelle français n'a fait aucune distinction entre les auteurs salariés et les auteurs fonctionnaires. Pourtant, la question de l'application de l'article L.111-1 aux agents de l'Etat était très controversée. Le Conseil d'Etat considérait notamment que l'administration est investie des droits sur les œuvres dont la création fait l'objet même du service (Avis Ofrateme n° 309.721, du 21 novembre 1972).

L'article 31 de la loi n° 2006-961 du 1^{er} août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a mis un terme à ces incertitudes. Cette disposition prévoit que: "(...) il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France."

Toutefois, les agents de l'Etat sont soumis à un régime spécial, organisé aux articles 32 et 33 de la même loi. Le droit moral de l'auteur se trouve sensiblement paralysé "dans l'intérêt du service," avec notamment une limitation du droit de divulgation, du droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et du droit de retrait ou de repentir. Les droits patrimoniaux de l'auteur sont également mis à mal, puisque "dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est dès la création cédé de plein droit à l'Etat."

Le régime des créations de fonctionnaires se rapproche désormais de celui des inventions de salariés.

Quel que soit le "destin" contractuel de l'œuvre, le principe est l'attribution de la qualité d'auteur au seul créateur. Toutefois, celui-ci demeure libre de céder certaines prérogatives du droit d'auteur. Il existe donc une véritable dichotomie entre la qualité d'auteur et celle de titulaire des droits d'auteur.

Le droit d'auteur donne lieu à une seconde dissociation fondamentale, entre d'une part la propriété corporelle de l'œuvre et, d'autre part, les propriétés incorporelles sur cette œuvre.

Ainsi, l'acquisition du support matériel de l'œuvre n'emporte aucun transfert des droits de propriété intellectuelle. Ces droits restent, sauf convention contraire, la propriété de l'auteur ou de ses ayants droit.

(1) Civ. 1^{ère} 25 janvier 2005

société Groupe express c/ L et M Services

Bulletin civil 2005 I n° 44

Faits: Le fils du créateur d'un vêtement de mode a fait donation de celui-ci au musée de la mode et du textile. Une société en a reproduit une photographie dans une revue, pour illustrer un article consacré à ce créateur. La Cour d'appel de Paris a condamné en contrefaçon la société éditrice pour avoir reproduit le vêtement, œuvre protégée, sans l'accord des titulaires des droits.

Décision: "*Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 octobre 2001) retient exactement que la propriété intellectuelle est indépendante de la propriété matérielle, et que la donation du manteau, faite par le fils de l'artiste au musée, n'établissait pas que le donataire eût été pour autant investi du droit de permettre la réalisation et la diffusion de son image.*"

Les droits de propriété intellectuelle demeurent, malgré la cession du support matérielle, la propriété de l'auteur ou ses ayants droit. En principe, l'auteur ne peut donc pas exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à sa disposition de cet objet pour l'exercice de ses prérogatives intellectuelles.

Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, la législation française prévoit que le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée. Il appartient alors à la personne qui revendique l'accès à l'œuvre d'apporter la preuve du caractère abusif du refus opposé par le propriétaire du support:

(2) *Cour d'appel Paris, 17 mars 2004*
Grandadam c/ Air France
propriétés intellectuelles n° 12 p 773

Faits: la société Air France s'est fait céder, pour des besoins publicitaires, un ensemble de diapositives dont M. Grandadam est l'auteur. Celui-ci, prétendant avoir simplement "prêté" ces photographies originales, en a demandé restitution. Face au refus de la société Air France, il l'a assignée en justice. Le TGI de Bobigny a débouté le photographe de sa demande.

Décision: "Considérant 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 (...) ne justifie d'aucun motif légitime à son refus de les mettre à la disposition de Sylvain Grandadam; Que ce refus caractérise un abus portant atteinte aux droits d'exploitation de l'auteur."

Malgré l'apparente rigueur de la condition d'"abus notoire," cette exigence est appréciée avec beaucoup de clémence par les juges du fonds, qui en font une interprétation *in favorem auctoris*.

En l'espèce, le simple refus de restitution des diapositives suffit. La Cour d'appel autorise donc le photographe à accéder au support matériel. Elle lui octroie également une indemnisation pour le préjudice résultant de l'atteinte à son droit de divulgation.

Pour bénéficier d'un droit exclusif, l'auteur doit avoir réalisé une œuvre de l'esprit présentant un caractère d'originalité (**A**).

Il existe différentes catégories d'œuvres de l'esprit. Si certaines sont le fruit de l'inspiration d'un artiste unique, d'autres font intervenir une pluralité d'auteurs. Toute la difficulté est alors d'articuler les droits de chacun d'entre eux (**B**).

Le monopole conféré par le droit d'auteur constitue, nous l'avons vu, la contrepartie de l'effort créateur de l'auteur. Il s'agit d'une récompense. Il est donc nécessaire que cet effort artistique se matérialise en une création de forme.

A. DÉFINITION DE L'ŒUVRE DE L'ESPRIT

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit (**1**). Il n'existe aucune liste exhaustive de ces œuvres, de sorte qu'il revient fréquemment à la jurisprudence de se prononcer sur le caractère protégeable, ou non, de créations (**2**).

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le droit d'auteur est le droit qui protège l'auteur et le lien qui l'unit à son œuvre. La protection par le droit d'auteur est donc subordonnée à l'existence d'une œuvre de l'esprit.

Le Code de la Propriété Intellectuelle français ne contenant aucune disposition donnant une définition de ce qu'est l'œuvre de l'esprit, la jurisprudence s'est attachée à en délimiter les contours. Il est désormais majoritairement admis que le critère du droit d'auteur est l'originalité dans la forme. Seule une œuvre dans laquelle transparaît l'empreinte de la personnalité de son auteur mérite la protection de ce droit de propriété intellectuelle.

Civ. 1^{ère} 12 juillet 2006

Agnès de Réa c/ société Le Blanc

inédit, Juris-Data n° 2006-034565

Décision: "Attendu que pour condamner la société Agnès de Réa et l'Académie de France pour contrefaçon, l'arrêt attaqué relève que ces dernières n'avaient produit aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause l'originalité des combinaisons entre le coussinet de 15 cm sur 15 cm contenant un sachet de lavande et sur lequel était brodé un des quatre motifs revendiqués;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi l'œuvre revendiquée, définie comme résultant de la combinaison d'un coussinet en forme de taie d'oreiller comportant en son centre une broderie stylisée représentant un cœur, un bouquet de marguerites ou un nénuphar, dont elle constatait par ailleurs qu'elle figurait dans un référencier très ancien du début du XX^e siècle (...) résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés."

Les juges du fond ne sauraient se contenter d'affirmer l'existence d'une originalité. Encore faut-il qu'elle en rapporte la Preuve. La Cour de cassation nous le rappelle, qui refuse donc d'admettre l'existence d'une présomption d'originalité.

Le degré d'avancement de la réalisation est en soi indifférent. Une création marquée de la personnalité de son auteur est protégée par le droit d'auteur, quand bien même elle serait au stade d'ébauche ou de brouillon.

Contrairement à la nouveauté du droit des brevets, l'existence d'antériorités ne saurait *a priori* être invoquée pour exclure l'originalité. Deux créations très approchantes peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur, dès lors qu'elles illustrent toutes deux la personnalité de leur auteur.

Le droit d'auteur protège toute création dans laquelle transparaît l'empreinte de la personnalité de l'auteur. L'appréciation de l'originalité d'une création de forme est particulièrement délicate. Le risque de l'arbitraire est grand.

Aussi, le législateur français s'est efforcé de rendre la notion d'originalité la plus objective possible en écartant, par principe, tout jugement de valeur. Dès lors, constituent autant de facteurs en principe indifférents:

- le caractère esthétique ou artistique de l'œuvre; cela était d'autant plus nécessaire que cette appréciation est propre à chacun; les goûts du grand public évoluent d'ailleurs sensiblement au fil des siècles;
- le genre et la forme d'expression utilisée;
- le mérite de l'œuvre;
- la destination de l'œuvre.

De même, le caractère éphémère de l'œuvre ou sa fixation sur un support matériel n'a aucune incidence sur sa protection.

Enfin, contrairement aux brevets, la protection du droit d'auteur n'est subordonnée à aucune exigence de secret.

Indifférence du genre et de la forme d'expression:

Les magistrats n'ont pas vocation à s'ériger en juges de la valeur artistique d'une œuvre ou de son bon goût. L'œuvre peut être protégée, quel que soit le domaine de la création auquel elle appartient. En conséquence, les œuvres pornographiques représentent également des œuvres de l'esprit protégeables.

A contrario, le rattachement d'une œuvre à une catégorie artistique particulière, telle que le logiciel par exemple, n'implique pas *ipso facto* sa protection au titre du droit d'auteur.

Indifférence du mérite:

Si le droit d'auteur récompense une création, il ne constitue pas à proprement parler la contrepartie d'un effort. De même que pour les brevets, le mérite est donc sans incidence sur la protection.

Ainsi, la Cour d'appel de Versailles a récemment jugé, à propos d'une création faisant intervenir divers programmes informatiques, que "*une œuvre de l'esprit, même créée à partir d'un système informatique peut bénéficier des règles protégeant les droits d'auteur, à condition qu'elle laisse apparaître même de façon minimale l'originalité qu'a voulu apporter son concepteur*" (Cour d'appel Bordeaux, 31 janvier 2005, CCE 2005 commentaire n° 84).

De même, "*les copies d'œuvres des arts appliqués jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu'en soit le mérite, elles portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur*" (Civ. 1^{ère} 5 mai 1998, Bulletin civil 1998 I n° 162).

Indifférence de la destination:

La destination de l'œuvre est également indifférente. Dès lors que la personnalité de l'auteur transparaît, sa création doit bénéficier de la protection du droit d'auteur, qu'elle ait vocation à être exploitée dans l'industrie ou n'ait que des visées purement esthétiques, c'est-à-dire aucune utilité pratique.

Il en résulte que les œuvres des arts appliqués, qui présentent par définition un caractère utilitaire, peuvent bénéficier, outre de la protection des dessins et modèles, de celle du droit d'auteur, en vertu de la règle dite de l'unité de l'art.

Toutefois, une création de forme ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur que pour autant qu'elle n'est pas dictée par sa fonction (Civ. 1^{ère} 28 mars 1995, RIDA juillet 1995 p 327).

2. EXEMPLES D'ŒUVRES DE L'ESPRIT

Toutes les créations ne sont pas qualifiées d'œuvre de l'esprit par les juges. Toutes ne bénéficient donc pas d'une protection par le droit d'auteur.

a. Créations protégées

Le champ d'application de la notion d'œuvre de l'esprit est conçu de manière particulièrement ouverte, que ce soit par le Code de la Propriété Intellectuelle français ou par la Convention de Berne du 9 septembre 1886. Ces textes fournissent en effet une liste, non exhaustive, de créations susceptibles de bénéficier de la protection du droit d'auteur:

- Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques;
- Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature;
- Les œuvres dramatiques ou dramatiko-musicales;
- Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement;
- Les compositions musicales avec ou sans paroles;
- Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles;
- Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;
- Les œuvres graphiques et typographiques;

- Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie;
- Les œuvres des arts appliqués;
- Les illustrations, les cartes géographiques;
- Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences;
- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire;
- Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure.

(1) *Cour d'appel Paris, 26 octobre 2005,*

Dalloz 2005 AJ 2875

Faits: Les deux auteurs d'un site Internet ont mis en ligne des modèles de **CV et lettres de motivation**. Ils ont constaté qu'un autre site exploitait ces documents sans leur autorisation, et ont assigné son auteur en contrefaçon de leurs droits. Le TGI de Paris a accueilli leur demande.

Décision: "Considérant que si, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la présentation formelle (des) lettres (de motivation) n'est pas protégeable comme reprenant un modèle classique, leur contenu élaboré à partir d'exemple, type offres d'emploi, qui présente la personnalité du candidat, dans un style recherché et synthétique, adapté à l'offre à laquelle il est répondu, est le fruit de l'imagination de l'auteur et répond ainsi au critère d'originalité."

La protection du droit d'auteur peut être recherchée à différents niveaux: en l'espèce, d'une part en raison de la composition, de la présentation et de l'agencement des idées, d'autre part du fait de l'originalité de leur expression.

A cet égard, un parallèle peut être réalisé avec le dictionnaire, dont l'originalité peut résulter soit de la mise en œuvre et l'ordre des matières, soit du choix des citations, des exemples et des photographies, ou encore de la rédaction et la forme du style.

(2) *Cour d'appel Paris, 27 janvier 2006*

SARL Arfise c/ SARL Descharnes

CCE 2006 comm. n° 60

Faits: M. Descharnes a réalisé de nombreuses **photographies de tableaux** de Salvador Dali. Constatant que certaines d'entre elles ont été reproduites sans son autorisation dans un livre consacré au peintre, il a fait assigner la société éditrice en contrefaçon de ses droits. Cette dernière soutient en défense que les photographies ne peuvent pas bénéficier de la protection du droit d'auteur. Cet argument a été rejeté par le TGI de Paris qui a reconnu l'existence d'œuvres de l'esprit.

Décision: "Considérant (...) que l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie sont considérées comme œuvre de l'esprit; qu'il n'est pas fait d'exception pour des photographies qui sont la reproduction de tableaux; qu'il suffit que les photographies présentent un caractère d'originalité; que le seul fait que de multiples reproductions de mêmes tableaux existent ne suffit pas à démontrer que les photographies seraient dénuées d'originalité; qu'en effet, le photographe conserve le choix de la luminosité, de la distance de prise de vue, de l'objectif, des filtres, des contrastes; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des photographies litigieuses (...) que celles-ci ne sont pas le résultat d'une seule approche technique mais révèlent au travers du choix des éclairages, des filtres, du cadre ou de l'angle de prise de vue, l'empreinte de la personnalité de l'auteur en permettant notamment de mettre en valeur par le jeu de contrastes certains éléments des tableaux; que le jugement sera en conséquence confirmé..."

L'originalité d'une photographie peut apparaître tant par le choix de la pose du mannequin que par l'angle de prise de vue et l'éclairage. La personnalité de l'auteur peut également être révélée au détour du cadrage, du choix de l'instant convenable de la prise de vue, de la qualité des contrastes de couleurs et de reliefs, du jeu de la lumière et des volumes, ainsi que du choix de l'objectif ou de la pellicule. Ainsi, les photographies de tableaux peuvent constituer des œuvres de l'esprit.

Cette opinion est toutefois controversée et certains arrêts ne reconnaissent dans ces clichés qu'un simple savoir-faire. Il est vrai que la fidélité à l'œuvre photographiée est généralement incompatible avec l'originalité (Cour d'appel Paris, 24 juin 2005, CCE 2005 commentaire n° 131).

Protections prétoriennes plus... originales:

Certaines créations jouissent de la protection du droit d'auteur, sans pour autant être expressément mentionnées à l'article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français.

Ainsi, des **mises en scènes théâtrales**, de même que des **collections d'objets** ont parfois bénéficié de la protection du droit d'auteur.

De même, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt "Leeloo" précité du 8 septembre 2004 a jugé qu'un **personnage de fiction** est susceptible de constituer une œuvre originale. Dans cette affaire, les juges ont estimé que "il ne saurait être sérieusement contesté que le personnage de Leeloo constitue, en lui-même, par la combinaison de ses éléments caractéristiques

et pérennes tout au long du film – costume composé tantôt de bandelettes blanches, tantôt d'un tee-shirt blanc moulant laissant toujours apparaître en partie son buste, cheveux rouge/ orange – une œuvre originale."

Le TGI de Paris a quant à lui considéré que "*le travail effectué (...) sur les broderies du parterre des jardins de Vaux-le-Vicomte (...) n'est pas exclusif de création mais constitue au contraire le cadre dans lequel s'est exercé et épanoui tout son art, son savoir-faire et son imagination créatrice, lui donnant ainsi l'occasion d'apporter à cette œuvre une touche personnelle digne d'être protégée*" (TGI Paris, 10 mai 2002, CCE 2002 commentaire n° 112). Même si cette décision est discutable, en ce qu'elle reconnaît elle-même l'intervention d'un savoir-faire, la jurisprudence considère donc la **restauration d'un jardin** comme une œuvre de l'esprit. Par la suite, ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2004.

Malgré une certaine exigence de fidélité, *a priori* exclusive d'originalité, les juges de la Cour de cassation ont également estimé qu'il est nécessaire de rechercher "*de façon concrète*" si des **modèles réduits** de maisons, sculptés et peints à la main, portent l'empreinte de la personnalité de leur créateur (Civ. 1^{ère} 25 janvier 2005, CCE 2005 commentaire n° 40).

Enfin, de façon moins surprenante, mais dans l'air du temps, il est unanimement admis que les auteurs de **sites Internet** peuvent bénéficier d'un droit exclusif sur leur création. La Cour d'appel de Paris a ainsi accordé la protection du droit d'auteur à des sites qui "*par la combinaison de leur présentation et de leur contenu, révèlent un effort créatif*" (Cour d'appel Paris, 12 octobre 2005, CCE 2006 commentaire n° 123).

Le titre d'une œuvre de l'esprit peut également bénéficier de la protection du droit d'auteur, dès lors qu'il présente un caractère original au jour de sa création.

L'appréciation de cette originalité est cependant très subjective. Elle varie fréquemment d'une juridiction à une autre, donnant lieu, pour un même titre, à des décisions parfois contradictoires. De plus, le critère du droit d'auteur n'est pas adapté à ce type de créations. L'exigence d'originalité est particulièrement difficile à remplir pour des titres, qui ne sont le plus souvent composés que de quelques mots.

Pour cette raison, le législateur français a prévu un mode alternatif de protection, par le biais de la concurrence déloyale. Ainsi, nul ne peut utiliser un titre, protégé ou non par un droit d'auteur, pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

(1) Cour d'appel Paris, 7 avril 2006

"Au théâtre ce soir"

CCE 2006 commentaire n° 122

Faits: La société AB DISQUE VIDEO possède les droits exclusifs d'exploitation de la série d'émissions destinées à la télévision, ayant pour titre "Au théâtre ce soir." La société LCJ EDITIONS a quant à elle entrepris la commercialisation de vidéocassettes reproduisant des pièces de théâtre en une série ayant pour titre "Au théâtre." La société LCJ EDITIONS a assigné la société AB DISQUE VIDEO en concurrence déloyale, laquelle l'a à son tour attaquée en contrefaçon. Le TGI de Paris a considéré que le titre "Au théâtre ce soir" n'était pas original.

Décision: "que des vidéogrammes concernant des enregistrements de pièces de théâtre sont susceptibles, même si, dans le passé, des retransmissions de celles-ci ont été effectuées dans le cadre d'émissions diffusées en soirée, d'être utilisés à toute heure du jour ou de la nuit; que l'ajout de "ce soir" à "Au théâtre" n'est donc pas nécessaire et ne peut en rien être considéré comme le reflet d'une situation de fait inéluctable;

(...) Que dès lors c'est à tort, alors que (l'expression) est manifestement arbitraire, que les premiers juges lui ont dénié un caractère d'originalité."

Les juges de la Cour d'appel motivent leur décision par le caractère non nécessaire et arbitraire du titre. Le parallélisme avec le droit des marques apparaît donc évident. Ainsi, la distinctivité du titre s'impose de plus en plus comme un facteur central d'appréciation de l'originalité du titre.

L'analogie avec le droit des marques ne s'arrête pas là, puisque certains juges recherchent même l'existence d'antériorités. D'autres relèvent l'emploi de mots non descriptifs ou non génériques. Ce faisant, ils intègrent peu à peu le principe de spécialité dans l'appréciation de l'originalité.

Par exemple, la Cour d'appel de Paris a jugé que "la dénomination "Le Chardon" qui sert de titre à une publication à caractère politique et polémique, faisant d'ordinaire référence à une plante à feuilles et bractées épineuses, n'est, appliquée à un journal, ni descriptive, ni générique et présente un caractère certain d'originalité" (Cour d'appel Paris, 25 septembre 1989, Dalloz 1990 sommaire 50, obs. Colombet).

Enfin, la preuve la plus évidente du rapprochement avec le droit des marques est l'apparition, aux termes d'un arrêt certes isolé, de la notion de dégénérescence du titre.

Dans cette affaire, les juges ne se sont pas placés à la date de création de l'œuvre, comme c'est le cas en principe, mais postérieurement, à un moment où l'expression était devenue banale. Ils en ont déduit que l'expression "Les jeunes Loups" appartenait désormais au langage contemporain et n'était donc plus appropriable par un droit privatif (Civ. 1^{ère} 13 novembre 1984, "Jeunes Loups," Bulletin civil 1984 I n° 302).

(2) Civ. 1^{ère} 4 avril 2006

"Angélique"

CCE 2006 commentaire n° 88

Décision: *"Attendu qu'aucune disposition n'interdisant à l'auteur d'un ouvrage littéraire de déposer un titre en tant que marque, celui-ci bénéficie de la protection instaurée par le livre VII du titre premier du code de la propriété intellectuelle pour les produits et services désignés lors de son dépôt."*

Cette décision rappelle que rien n'empêche le dépôt d'un titre comme marque.

Le Tribunal régional hors classe de Dakar (SENEGAL) a rendu une décision très intéressante le 28 mars 2001 (Mamadou Tamberou Niane c/ Loterie nationale sénégalaise). Les juges y rappellent que, si le titre est protégeable par le droit d'auteur, il doit pour ce faire être original c'est-à-dire *"être le fruit d'un effort créateur ou d'une marque de la personnalité faisant percevoir une création personnelle née d'un effort d'imagination, ce qui ne cadre pas avec les titres génériques ou appartenant au langage populaire."* Ils en déduisent que la dénomination "XEEWËL" n'est pas protégeable, car elle appartient au langage populaire et au patrimoine linguistique Wolof et ne saurait de ce fait être la propriété de personne.

Si la référence à un "effort" créateur est contestable, le tribunal fait une très juste application des principes classiques du droit d'auteur, en refusant une appropriation de mots qui, appartenant au fonds commun, sont inappropriables.

Un point sur la protection du logiciel:

La volonté du législateur d'ouvrir grand le champ d'application du droit d'auteur est apparue particulièrement flagrante avec l'intégration du logiciel. Alors que le législateur laisse en principe aux juges du fond le soin d'apprécier quels types de créations peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur, il a choisi de consacrer dans le texte même de la loi une jurisprudence qui, d'abord hésitante, avait fini par affirmer le caractère d'œuvre de l'esprit du logiciel. Cette reconnaissance, éminemment politique, répond à la nécessité d'accorder une protection juridique à un objet par ailleurs délaissé par le droit des brevets. Plus que jamais, le droit d'auteur apparaît comme un "droit-refuge."

Les auteurs de logiciel sont toutefois soumis à un régime juridique largement dérogatoire au droit commun du droit d'auteur, preuve que celui-ci n'est pas tout à fait adapté.

D'une part, la condition d'originalité pose problème, et la jurisprudence tend aujourd'hui à prendre en considération le mérite. D'autre part, les droits patrimoniaux sur les logiciels sont dévolus à l'employeur, seul habilité à les exploiter.

Les droits extrapatrimoniaux de l'auteur sont également particulièrement mis à mal, puisqu'il ne peut ni s'opposer à la modification du logiciel (sauf atteinte à son honneur ou sa réputation), ni exercer son droit de retrait ou de repentir.

Enfin, le Code de la Propriété Intellectuelle français prévoit la possibilité de rémunérer l'auteur par un forfait, alors que le principe de rémunération du droit d'auteur réside dans la proportionnalité.

b. Créations non protégées

Les juges considèrent que certaines créations ne constituent pas des œuvres de l'esprit protégeables.

Le critère du droit d'auteur, c'est-à-dire l'originalité dans la forme, s'entend par opposition à la notion d'idée. L'idée étant par nature et par destination de libre parcours, elle est inappropriable. Potentiellement originale sur le fond, elle ne l'est par définition pas dans la forme.

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 appartiennent au fonds commun. Seule la forme originale avec laquelle cette idée est exprimée est éligible à la protection du droit d'auteur.

(1) Civ. 1^{ère} 17 juin 2003

Bounaix c/ Afflelou

Bulletin civil 2003 I n° 148

Faits: Un architecte d'intérieur a conçu un cahier des charges portant sur un **aménagement de magasin** pour la société Alain Afflelou. Des magasins ont été réalisés en respectant les instructions de ce cahier des charges. L'architecte d'intérieur a assigné la société Alain Afflelou avec ses franchisés, leur reprochant d'avoir reproduit sans autorisation l'"*expression matérielle du concept d'aménagement*" contenu dans ce cahier des charges. La Cour d'appel de Versailles a rejeté ses demandes.

Décision: "Attendu que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés; que pour rejeter la demande, la cour d'appel (Versailles, 11 octobre 2001) a souverainement estimé (...) que les prescriptions et dessins invoqués se réduisaient à des principes généraux exclusifs d'indications suffisamment concrètes et précises; qu'elle a également exposé en quoi la planche illustrative de la façade du magasin et la représentation d'un aménagement intérieur étaient l'une exempte d'originalité, l'autre trop imprécise et partielle pour s'assimiler à un projet-type permettant une exécution répétée, fût-ce en liaison avec le texte du cahier." La cour rejette le pourvoi.

La protection accordée par le droit d'auteur est conditionnée à l'existence d'une création de forme, c'est-à-dire à l'expression particulière d'une idée, faisant apparaître l'empreinte de la personnalité de son auteur. En l'espèce, les juges estiment que cette expression n'est pas suffisante pour que soit retenue une œuvre. Un aménagement intérieur de magasin n'est donc pas exclu, *per se*, du champ d'application du droit d'auteur. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2004, qui a considéré que l'aménagement des magasins La City, "caractérisé par la combinaison de devantures, de supports d'étiquette et de meubles en fer forgé noir, de fonds de vitrine blancs, de mannequins sans tête, de spots lumineux noirs, d'un sol et de murs clairs et d'une présentation des vêtements en quinconce, portait l'empreinte de l'originalité de son auteur."

Cette exigence d'une certaine précision dans l'expression de la création se retrouve également en matière d'émissions télévisées (Cour d'appel Paris, 31 janvier 2003, Propriétés intellectuelles n° 7 p 158).

Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé la protection du droit d'auteur à l'organisation d'un concours, au motif que "les règles d'un concours, 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" (Civ. 1^{re} 29 novembre 2005, Mme X. c/ société Marie-Claire album, Bulletin civil 2005 I n° 458). Dès lors, il devient claire que "choisir n'est pas créer."

(2) Cour d'appel Paris, 8 septembre 2004

"Leeloo"

CCE 2004 commentaire n° 136

Faits: Luc Besson, réalisateur du film "Le Cinquième Élément," attaque en contrefaçon les sociétés SFR et Publicis Conseil qui ont, selon lui, repris le personnage de Leeloo et l'ambiance de son film dans une **campagne publicitaire**. Le TGI de Paris a rejeté le moyen tiré de la contrefaçon du personnage de Leeloo mais a retenu le parasitisme.

Décision: "Considérant que la société SFR et la société Publicis Conseil se sont (...) placées dans le sillage du film *Le Cinquième Elément*, en s'efforçant constamment d'établir une filiation entre le produit objet de la campagne publicitaire et cette œuvre cinématographique; (...) Qu'ainsi force est de constater que, en renvoyant au moins implicitement ou encore de manière subliminale, mais constante, au film *Le Cinquième Elément*, le spot et les encarts publicitaires parasitent incontestablement cette œuvre (...) dès lors que le choix délibéré de chercher l'identification avec *Le Cinquième Elément* permettait à cette société de s'affranchir de l'aléa lié à l'échec possible auprès du cœur de cible du nouveau service de téléphonie mobile promu (...); Que la référence fréquente et directe au film dont le titre est expressément cité à plusieurs reprises constitue également un fait distinct de celui retenu au titre de la contrefaçon."

L'absence de protection par le droit d'auteur ne prive pas les éléments non couverts de toute protection. Les règles relatives à la concurrence déloyale peuvent, dans certaines circonstances, compenser l'absence de droit privatif. Il en va ainsi, notamment en matière de films publicitaires. Si la reprise d'une idée ou thématique publicitaire n'est pas en soi répréhensible, la reproduction des éléments caractéristiques d'une campagne publicitaire est condamnable au titre du parasitisme.

Toute création n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur. La jurisprudence a exclu certaines matières du champ de la protection du droit d'auteur, en raison de leur destination tournée vers l'intérêt général.

Outre les idées, appartiennent par nature au fonds commun, insusceptible d'appropriation, les mots et autres signes assimilables à des informations brutes, ainsi que les actes officiels tels que les décisions judiciaires et les textes réglementaires.

De même, si le texte d'un brevet d'invention est protégeable tant qu'il n'a pas l'objet d'une publication au BOPI, il se transforme en acte officiel de libre parcours une fois imprimé.

(1) Cour d'appel Paris, 21 février 2001

"Paroles de banlieue"

CCE 2001 commentaire n° 75

Faits: Les éditions PLOON ont publié un ouvrage intitulé "Paroles de banlieue," présentant divers mots et **expressions appartenant au langage** des banlieues. Quelques mois plus tard, les éditions PLOON publient un roman intitulé "Lila dit ça." Prétendant que ce roman emprunte de nombreux passages de leur ouvrage, les auteurs de "Paroles de banlieue" ont assigné les éditions PLOON et l'auteur de ce second ouvrage en contrefaçon. Le TGI de Paris a fait droit à leur demande.

Décision: "les rédacteurs d'un ouvrage documentaire sur les cités) sont bien fondés à revendiquer la qualité d'auteur en raison du travail qu'ils ont réalisé pour l'agencement de leur étude et de sa présentation, thème par thème, chacun étant précédé d'une introduction ayant pour objet de présenter les personnes auxquelles ils donnent la parole, et s'il est possible de leur reconnaître un droit d'auteur sur les propos recueillis qu'ils auraient "réécrits" ou mis en forme selon une démarche personnelle, ils ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit d'auteur sur l'information brute que ces propos recèlent (...) sans démontrer qu'ils auraient procédé de façon créative et personnelle, à leur réécriture.

(Les auteurs ne peuvent) revendiquer un droit exclusif sur les matériaux et les éléments culturels."

Cette décision présente l'intérêt de faire une distinction entre le fonds (le langage, objet du livre) non protégeable, et la forme qui, elle, l'est. Elle rappelle clairement que les mots du langage courant ne sont plus appropriables au titre du droit d'auteur qu'à celui de marque (dans leur sens générique ou usuel).

D'une certaine manière, les juges ont donc réintégré le critère de la destination de l'œuvre.

(2) Civ. 1^{ère} 5 février 2002

Banque de France c/ Editions Catherine Duval

Bulletin civil 2002 I n° 41

Faits: Une revue de numismatique, publiée par la société Editions Catherine Duval, a reproduit divers **billets de banque** dans l'un de ses 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 régaliennes et la protection revendiquée par le demandeur au pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli."

La Cour de cassation consacre la plus grande partie de sa décision à rappeler le caractère de service public des billets de banque. Elle s'attache à mettre en évidence leur fonction et leur destination particulières, pour en déduire l'impossibilité d'accorder un quelconque monopole. L'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français, qui énonce solennellement que "Les

dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient (...) la destination" semble donc devoir souffrir quelques exceptions. Ainsi, les **sujets d'examen** ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un monopole, en raison de la "nécessaire information du public."

Un point sur la protection du parfum:

Civ. 1^{ère} 13 juin 2006, CCE 2006 commentaire n° 119

Décision: *"Attendu 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."*

La décision de la Cour de cassation du 13 juin 2006 est un arrêt de principe qui met un terme à une longue controverse sur l'extension du champ d'application du droit d'auteur aux fragrances. Elle prend à contrepied la Cour d'appel de Paris qui, dans deux décisions du début 2006, semblait finalement admettre qu'un parfum puisse constituer une œuvre de l'esprit.

La position de la Cour de cassation est toutefois cohérente avec la jurisprudence relative aux recettes de cuisine, en vertu de laquelle *"si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l'esprit; elles s'analysent en effet en une succession d'instructions, une méthode; il s'agit d'un savoir-faire, lequel n'est pas protégeable"* (Cour d'appel Paris, 19 mars 1999, CCE 1999 commentaire n° 23). Elle présente l'avantage d'éviter de faire une place trop grande au subjectivisme dont serait empreinte l'appréciation d'une fragrance par un autre parfum.

Il est à noter que le Hoge Raad (Cour suprême hollandaise) a rendu une décision en sens contraire, trois jours à peine après celle de la Cour de cassation française.

Cette exclusion du champ du droit d'auteur ne laisse pas démunie le créateur de parfum, qui disposera toujours de la possibilité d'agir en concurrence déloyale ou en parasitisme (pour un exemple récent retenant des faits de concurrence déloyale: TGI Paris, 6 septembre 2006, PIBD n° 841 III 784).

De plus, la Cour de justice des Communautés européennes a exprimé une admission de principe de la protection des parfums par le droit des marques, tout en reconnaissant une impossibilité pratique à réaliser son dépôt. Il reste donc à trouver une solution au problème de la représentation graphique du parfum, condition que ne remplit ni une formule chimique, ni une description au moyen de mots écrits, ni le dépôt d'un échantillon d'une odeur, ni même la combinaison de ces éléments (CJCE 12 décembre 2002, Sieckmann/ "odeur de fraise mûre," Affaire C-273/00).

La jurisprudence française semble quant à elle être muette quant au dépôt d'une fragrance à titre de marque.

B. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ŒUVRE DE L'ESPRIT

Certaines œuvres de l'esprit sont le fait d'un unique auteur (1). D'autres font intervenir une pluralité d'auteurs, qui jouissent chacun de droits propres sur cette création (2). Ce sont les œuvres composites, les œuvres de collaborations et les œuvres composites.

La qualification de l'œuvre de l'esprit revêt une importance pratique majeure, dans la mesure où son régime juridique et l'attribution des droits d'auteur en dépendent.

Toutefois, quelle que soit la qualification retenue par les juges du fond, les principes généraux du droit d'auteur continuent à trouver application. Dès lors, la qualité d'auteur ou de coauteur d'une œuvre "simple," composite, de collaboration ou collective ne saurait être reconnue à une personne morale.

1. AUTEUR UNIQUE

L'auteur est celui qui crée l'œuvre de l'esprit. Or, les juges connaissent parfois les plus grandes difficultés pratiques à déterminer qui est à l'origine de l'œuvre de l'esprit.

L'auteur étant investi dès l'origine de l'ensemble des prérogatives extrapatrimoniales et patrimoniales, du seul fait de la création de son œuvre, cette question de la qualité d'auteur est dès plus importante.

Afin d'y remédier, le Code de la Propriété Intellectuelle français a mis en place une présomption légale. Aux termes de l'article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français, la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable et peut être combattue par tous moyens.

A contrario, la qualité d'auteur peut être reconnue à une personne autre que celle dont le nom figure sur l'œuvre.

Civ. 1^{ère} 28 octobre 2003

M. Kazi c/ M. Desjardins et autres

Bulletin civil 2003 I n° 218

Faits: M. Kazi a assigné M. Desjardins, l'INA et la société Alizé diffusion en reconnaissance de sa qualité de coauteur de deux séries de films documentaires consacrés au bouddhisme et en contrefaçon, en raison de

leur exploitation sans son consentement. La Cour d'appel de Paris l'a débouté de ses demandes.

Décision: "Attendu que pour refuser de dire le demandeur co-auteur des deux séries cinématographiques, la cour d'appel a relevé l'ambiguïté de la formule "Un film d'Arnaud Y... avec le concours de Sonam X..." portée sur le générique et les jaquettes, puis la satisfaction purement morale qu'avait voulu ultérieurement donner, sur son insistance, Arnaud Y... à Sonam X... en laissant transformer un temps les génériques de début, mais non ceux de fin, par la mention "Un film d'Arnaud Y... et Sonam X...;"

Que de plus, (...) la cour d'appel a relevé que (les éléments de faits) révélaient seulement les rôles de conseil, entremise et suggestion de M. X..., à l'exclusion de toute directive dans les tournage et montage, comme de toute fourniture de commentaire ou de traduction, tandis qu'ils établissaient que M. Y... avait défini les thèmes, tenu la caméra, et assuré lui-même, avec l'aide d'un technicien, l'essentiel du montage; (...) que, par ces constatations et appréciations de fait, qui caractérisent dans le premier cas l'inapplicabilité puis, dans l'autre, le renversement de la présomption de la qualité d'auteur attachée au nom sous lequel une œuvre a été divulguée, ainsi que l'absence de tout apport personnel dérivant d'une activité créatrice de M. X... dans la réalisation des deux séries, l'arrêt est légalement justifié."

L'expression "avec le concours de" ne permet pas d'invoquer le bénéfice de la présomption de l'article L.113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il appartient donc à cette personne, qui a "concouru" à la réalisation de l'œuvre, d'apporter les éléments de preuve démontrant l'existence d'un apport créatif personnel.

2. PLURALITÉ D'AUTEURS

Le Code de la Propriété Intellectuelle français a reconnu trois hypothèses différentes: les œuvres de collaboration **(a)**, les œuvres composites **(b)** et les œuvres collectives **(c)**.

La qualification d'œuvre dérivée n'est pas exclusive de celle d'œuvre de collaboration ou d'œuvre collective. Les dictionnaires par exemple, constituent à la fois des œuvres collectives réunissant les contributions de plusieurs coauteurs, et des œuvres dérivées en ce qu'ils intègrent des citations, des titres, des photographies ou des dessins préexistants.

En revanche, une œuvre ne peut être à la fois une œuvre de collaboration et une œuvre collective.

a. Œuvres de collaboration

Une œuvre à la collaboration de laquelle plusieurs personnes physiques ont concouru est qualifiée d'œuvre de collaboration.

En raison d'un régime juridique particulièrement favorable aux auteurs, la qualification d'œuvre de collaboration s'impose comme la qualification de droit commun des œuvres faisant intervenir une pluralité d'auteurs.

• Conditions de l'œuvre de collaboration

Pour être qualifiée de collaboration, une œuvre doit:

- Etre composée d'une pluralité d'apports originaux;
- Résulter d'un travail créatif concerté;
- Etre le fruit d'une communauté d'inspiration.

L'absence d'unité temporelle entre les apports propres à chacun des coauteurs n'est pas, en soi, exclusive de la qualification d'œuvre de collaboration. De même, l'importance respective ou le mérite de chaque apport est indifférent, dès lors que chacun a bénéficié d'une certaine marge de manœuvre. Il importe peu que l'on puisse dissocier les apports de chacun.

Ainsi, le principe est celui du partage égalitaire de droits entre coauteurs, dans le silence des conventions.

Cour d'appel Paris, 25 février 2004

Boniface cl Bacchetta

propriétés intellectuelles n° 12 p766

Faits: Cinq chercheurs, rattachés à divers titres à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, ont participé à la rédaction d'un ouvrage intitulé "Lexique des Relations Internationales," édité sous la direction de Pascal BONIFACE, alors directeur de cet institut. Les cinq chercheurs estimant être coauteurs du livre ont assigné M. BONIFACE en contrefaçon de leurs droits d'auteur. Le TGI de Paris a fait droit à leur demande.

Décision: "Considérant que, après examen détaillé et précis de l'ouvrage litigieux, les premiers juges ont, par une motivation pertinente que la Cour adopte expressément, retenu à bon droit que (les cinq chercheurs) se sont trouvés avec Pascal BONIFACE dans un rapport d'étroite collaboration, relevant d'une participation concertée, et non d'un rapport hiérarchique et directif, de sorte que la première édition du "Lexique des Relations Internationales" doit être analysée comme une œuvre de collaboration (...) et non comme une œuvre collective."

Si la structure générale de l'œuvre de collaboration est horizontale, elle n'interdit pas que l'un des coauteurs ait joué un rôle prépondérant. Dans cette espèce, il est évident que M. Boniface, initiateur du lexique, exerçait une certaine prédominance sur ses doctorants. Toutefois, uni avec eux par un rapport d'étroite collaboration, le caractère initialement hiérarchique de leurs relations s'est mu en une collaboration plus égalitaire.

En définitive, il apparaît que l'autorité particulière dont jouit un des coauteurs n'est pas incompatible avec la qualification d'œuvre de collaboration.

La reconnaissance de la qualité de coauteur est subordonnée à l'existence d'un apport créatif original. L'objet même de cet apport est indifférent, dès lors qu'il est empreint d'originalité. Cette activité peut parfaitement consister en un travail de modification de la contribution d'un autre coauteur. *A contrario*, un apport purement technique ou financier, ou limité à une simple idée, n'est pas original.

Par exemple, il a été jugé que peut se voir attribuer des droits sur la création, celui qui a procédé à un travail de modification de l'exactitude des définitions, de fourniture d'exemples, et d'apport de corrections linguistiques sur l'intégralité de l'œuvre.

(1) Civ. 1^{ère} 25 mai 2004

Caumont et autres c/ Raffray

propriété industrielle 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, on proposa de présenter douze transparents retracant les étapes principales de sa vie. Ils confièrent 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 co-auteurs 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."

La qualité de coauteur doit être prouvée par la personne qui la revendique. La Cour de cassation le rappelle ici, précisant au passage les caractéristiques principales de l'œuvre de collaboration.

Le simple apport d'une idée ne permet pas de bénéficier de la qualité de coauteur. Dans le cas contraire, le **commanditaire** d'une œuvre jouirait systématiquement de droits d'auteur. En définitive, cela consacrerait la protection par le droit d'auteur des apports non pas originaux mais économiques (ce que s'est toujours refusé à faire le droit français, au contraire du copyright américain).

(2) Cour d'appel Paris, 14 juin 2001

"Lyon Mag"

propriétés intellectuelles 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."

Les entretiens originaux peuvent être protégés en eux-mêmes par le droit d'auteur, quand bien même leur contenu, à savoir les idées qui y sont exprimées, ne serait pas protégeable. C'est donc la forme de l'expression, la composition et le style personnel qui y a été imprimé qui révèlent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.

• Régime de l'œuvre de collaboration

Le régime de l'œuvre de collaboration est l'indivision. Aussi, l'œuvre de collaboration est-elle la propriété commune des coauteurs, qui exercent leurs droits d'un commun accord. Toute décision relative à l'œuvre de collaboration doit en principe faire l'objet d'un consensus.

Ce principe de l'unanimité n'est pas sans poser quelques difficultés pratiques, tenant à un risque certain de blocage. Le législateur français l'a envisagé, qui a prévu la possibilité de recourir au juge civil pour trancher le litige en cas de désaccord entre coauteurs.

Toutefois, cette exigence d'unanimité ne vaut que pour l'exploitation des droits, et non pour leur défense. Si le principe est également l'unanimité, les juges français acceptent qu'un coauteur agisse seul pour la défense des droits patrimoniaux, dès lors qu'il a préalablement appelé en la cause les autres coauteurs.

Un coauteur est recevable à agir seul sans même avoir attrait les autres auteurs, dès lors que le droit moral est en cause.

Enfin, chaque coauteur conserve la possibilité d'exploiter librement sa contribution personnelle, lorsqu'elle est clairement individualisable. Cette faculté trouve ses limites dans l'obligation de ne pas gêner l'exploitation de l'œuvre commune. Elle peut en outre faire l'objet d'une réglementation conventionnelle.

Civ. 1^{ère} 14 janvier 2003

"Angélique"

Légipresse 2003 n° 203 III p 117

Faits: Une série de romans intitulée "Angélique" a fait l'objet d'une adaptation cinématographique. Le coauteur des romans s'oppose à l'utilisation de ce terme par le compositeur de la musique des films, dans les titres des albums contenant son œuvre musicale. La Cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande, au motif que le titre "Angélique" n'est pas original.

Décision: *"Attendu que la Cour d'appel a exactement énoncé que l'auteur d'une musique écrite pour un film lui-même adapté d'un roman pouvait, sauf atteinte à l'œuvre commune, se livrer à l'exploitation autonome de son œuvre propre; qu'elle a, par ailleurs, observé à bon droit qu'en l'absence de stipulation en ce sens dans l'acte d'adaptation, les auteurs de l'œuvre originale ne pouvaient lui reprocher des titres nécessairement en relation avec elle, ni, à l'occasion de cette exploitation séparée, exiger de lui une rémunération; que, par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision."*

L'auteur d'une musique écrite pour un film lui-même adapté d'un roman peut, sauf atteinte à l'œuvre commune, se livrer à l'exploitation autonome de son œuvre propre. A cette fin, il peut reprendre le titre de l'œuvre commune.

Cette décision de la Cour d'appel de Paris démontre une fois encore la proximité existant entre les titres et les marques. L'analogie avec le fait justificatif de "référence nécessaire" du droit des marques est particulièrement frappante.

Dans le silence du contrat, les droits sont répartis de manière égalitaire entre les coauteurs, afin d'éviter la prise en considération des mérites respectifs des différentes contributions. Il reste toutefois possible de prévoir une répartition des droits et une rémunération en fonction des apports respectifs.

• Cas particulier des œuvres audiovisuelles

Les œuvres audiovisuelles bénéficient, en droit français, d'un régime un petit peu particulier. D'une part, elles font l'objet d'une qualification légale en œuvre de collaboration. D'autre part, certains participants à l'œuvre audiovisuelle en sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs:

- L'auteur du scénario;
- L'auteur de l'adaptation;
- L'auteur du texte parlé;
- L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles, spécialement réalisées pour l'œuvre;
- Le réalisateur.

Afin de lui garantir une participation à l'éventuel succès commercial de l'œuvre audiovisuelle, l'auteur de l'œuvre préexistante d'où est tirée l'œuvre audiovisuelle est également considéré comme coauteur de l'œuvre nouvelle. Des considérations essentiellement d'équité ont donc présidé à l'adoption de cette présomption irréfragable, véritable fiction juridique.

Cette liste, fondée sur un critère de vraisemblance, n'est cependant pas exhaustive. Il appartient donc à toute personne qui entend faire reconnaître sa qualité de coauteur d'apporter la preuve de sa contribution originale à l'œuvre audiovisuelle.

Cour d'appel Paris, 29 mars 2006

"Etre et avoir"

CCE 2006 commentaire n° 77

Faits: Serge Lopez est le personnage principal d'un documentaire de Nicolas Philibert intitulé *"Etre et avoir"* et centré sur l'école publique d'un village d'Auvergne. Il revendique la qualité de coauteur de cette œuvre audiovisuelle et la rémunération à laquelle elle donne droit. Le TGI de Paris ne l'a pas reconnu comme coauteur de l'œuvre audiovisuelle.

Décision: "Considérant que (...) le choix du sujet, relater la vie quotidienne d'une classe unique, appartient à Nicolas Philibert seul;

Que le fait que Georges Lopez disposait du pouvoir d'intervenir sur les séquences filmées, intrusion inhérente à la spécificité du tournage (...), n'implique pas qu'il ait participé à la conception de l'œuvre dans sa composition: plan du tournage, choix des situations filmées, des images et du cadrage; que le caractère limité de ses interventions ressort de l'interview (...) dans laquelle il a déclaré s'être "très vite accoutumé à la présence de la caméra de Nicolas Philibert et de son équipe qui se sont fondus dans notre univers sans rompre ni déranger nos habitudes;" qu'il ne justifie pas davantage être intervenu dans le montage du film (...);

Considérant, sur sa revendication d'auteur du texte parlé, au sens de l'article L.113-7, 3° du Code de la propriété intellectuelle, que les leçons qu'il professe comme les dialogues avec les élèves s'inscrivent dans l'exercice de ses fonctions d'instituteur, chargé de mettre en œuvre les programmes définis par l'Éducation nationale et n'ont pas été conçues pour les besoins de l'œuvre audiovisuelle (...);

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Georges Lopez de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de coauteur d'une œuvre audiovisuelle."

La jurisprudence relative aux œuvres audiovisuelles est peu enclue à reconnaître la qualité de coauteur à des intervenants autres que ceux bénéficiant d'une présomption légale. Ainsi, les juges refusent la plupart du temps d'accorder des droits d'auteurs au directeur de la photographie, au photographe de plateau, au cadre ou caméraman, à l'architecte décorateur, ainsi qu'au restaurateur de film. Le producteur, dont l'intervention sur l'œuvre audiovisuelle est le plus souvent cantonnée à un apport financier, n'est pas non plus investi de la qualité d'auteur, contrairement à la doctrine du "work made for hire" qui prévaut en droit américain.

Dans notre affaire, l'instituteur héros d'une œuvre audiovisuelle n'en est pas coauteur, faute pour lui d'intervenir à un quelconque stade de sa réalisation. Autrement dit, s'il est à la rigueur possible de voir dans son cours oral une œuvre de l'esprit (ce qui est refusé par la Cour, en l'espèce), cette œuvre est indépendante de l'œuvre audiovisuelle, dont elle est le sujet. Deux œuvres distinctes sont créées en parallèle, sans concertation.

Cette décision de la Cour d'appel de Paris est en tout point conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a considéré que le cuisinier dont l'activité culinaire est l'objet de l'œuvre audiovisuelle n'en est pas coauteur, à

défaut pour lui d'établir une quelconque "*contribution aux opérations intellectuelles de conception, tournage et montage de l'œuvre audiovisuelle elle-même*" (Civ. 1^{ère} 5 février 2002, CCE 2002 commentaire 35).

Régime des œuvres audiovisuelles:

Le droit moral des coauteurs est paralysé tant que l'œuvre audiovisuelle n'est pas achevée. Ce n'est qu'une fois établie la version définitive qu'ils peuvent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Pour cette raison, si l'un des auteurs refuse ou se trouve dans l'impossibilité d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle, il ne peut s'opposer à l'utilisation de la partie de cette contribution déjà réalisée. En contrepartie de cette contribution, la qualité d'auteur et les droits afférents lui sont reconnus.

L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Le régime de l'œuvre audiovisuelle accorde donc une reconnaissance exceptionnelle au producteur, c'est-à-dire à l'investisseur, qui voit son apport économique récompensé par la consécration exprès de droits.

L'œuvre audiovisuelle étant soumise au régime de l'indivision qui prévaut en matière d'œuvres de collaboration, toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes sus-mentionnées.

Toutefois, la prééminence du réalisateur transparaît dans l'obligation, prévue au 4^{ème} alinéa de l'article L.121-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français de le consulter préalablement à tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation. *A contrario*, cette disposition signifie qu'il n'est pas besoin d'obtenir son accord, ni même celui des coauteurs. Le droit moral s'en trouve sensiblement limité.

Enfin, les droits d'exploitation des auteurs, à l'exception de ceux du compositeur de la musique, sont présumés cédés au producteur de l'œuvre audiovisuelle, ce qui présente l'intérêt de faciliter les négociations avec l'exploitant.

Les œuvres radiophoniques bénéficient elles aussi d'un régime juridique spécifique, partiellement calqué sur celui des œuvres audiovisuelles. A la différence de ces dernières, il n'existe cependant aucune liste légale de coauteurs présumés.

b. Œuvres composites

L'œuvre composite se définit comme l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

L'article L.112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français en cite plusieurs exemples: les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit ainsi que les anthologies ou les *"recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles..."*

• Conditions de l'œuvre composite

A la différence des œuvres collectives et de collaboration, s'il existe bel et bien plusieurs auteurs ayant concouru à la réalisation de l'œuvre composite, il n'y a pas eu interaction concertée entre leurs travaux.

L'auteur de l'œuvre première n'étant en rien intervenu dans la réalisation de l'œuvre seconde, il ne peut être qualifié d'auteur de cette œuvre.

Ainsi, les conditions de l'œuvre composite sont:

- Incorporation, telle quelle, d'une œuvre préexistante;
- Non participation de l'auteur original.

L'originalité de l'œuvre composite est donc relative, et tient toute entière dans le traitement qui est fait de cette matière première qu'est l'œuvre originale. C'est alors le choix de la composition, de l'expression, ou de la disposition des matières que protège le droit d'auteur.

Civ. 1^{ère} 15 février 2005

Coopérative agricole de conditionnement c/ Marque

CCE 2005 comm. n° 63

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 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."

L'originalité de l'œuvre composite peut résulter soit de l'agencement des éléments composant l'œuvre, soit d'un apport, s'il est original.

• Régime de l'œuvre composite

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'exploitation d'une œuvre composite implique donc nécessairement celle de l'œuvre première, de sorte qu'elle ne peut se faire qu'avec l'accord de cet auteur "premier."

Quand bien même un tel accord aurait été obtenu, toute exploitation excédant le cadre contractuel de cette autorisation (étendue, lieu, durée et destination de l'utilisation) contrevient aux droits de l'auteur de l'œuvre première.

Il convient également de prendre garde à ne pas porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre originale, sous peine d'une condamnation pour violation des droits moraux de son auteur.

Civ. 1^{ère} 3 décembre 2002

Productions Paul Lederman c/ Casino de Paris

Légipresse 2003 n° 199.I.25

Décision: "Attendu d'une part que l'autorisation de reproduire un cliché ne permet pas l'exploitation contrefaisante de l'œuvre composite dans laquelle il se trouve incorporé; que la Cour d'appel a constaté que les cessions consenties par Mme Morgane concernaient la photographie faite par elle des Inconnus, mais non la reproduction de l'affiche utilisée par la société CP, laquelle, si elle comportait l'insertion autorisée de cette épreuve, présentait néanmoins un caractère original, tenant aux dispositions chromatiques et calligraphiques manégées autour des personnages et des noms des artistes."

L'exploitation de l'œuvre dérivée ne peut se faire sans l'accord de l'auteur de l'œuvre préexistante. Toutefois, l'autorisation de reproduire l'œuvre première ne permet pas l'exploitation de l'œuvre composite dans laquelle elle se trouve

déjà incorporée. En d'autres termes, l'auteur de l'œuvre première n'a aucun droit sur l'œuvre dérivée.

L'exploitation d'une œuvre composite nécessite donc une double autorisation: celle de l'auteur de l'œuvre première et celle de l'auteur de l'œuvre dérivée.

c. Œuvres collectives

La catégorie des œuvres collectives est une spécificité française.

Est dite 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.

• Conditions de l'œuvre collectives

Autant le schéma horizontal de l'œuvre de collaboration est emprunt d'un certain égalitarisme entre les coauteurs, autant l'organisation de l'œuvre collective est nettement hiérarchisée, sur un modèle vertical.

Ont notamment été reconnues comme œuvres collectives par les juges, des journaux, des encyclopédies et dictionnaires, et plus récemment des sites Internet et logiciels.

Les critères de l'œuvre collective sont les suivants:

- Existence d'un maître d'œuvre à l'initiative de la création et qui exploite l'œuvre sous sa direction et sous son nom;
- Pluralité de contributions;
- Fusion des apports et absence de droits indivis;

A noter que la qualification d'œuvre de collaboration est exclusive de celle d'œuvre collective. Cette dernière catégorie d'œuvres apparaît donc comme une catégorie dérogatoire au droit commun des œuvres à plusieurs auteurs.

Cour d'appel Versailles, 25 mars 2004

Zamarreno c/ Log-Access

CCE 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; (...)

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, à 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 Cour d'appel reconnaît la qualification d'œuvre collective à un site Internet. Aux termes d'un raisonnement rigoureux, les juges sont parvenus à en caractériser les différents éléments constitutifs.

Cette qualification est significative, eu égard à la timidité habituelle de la jurisprudence à appliquer le régime de l'œuvre collective à des œuvres autres que celles pour lesquelles il a été initialement prévu, à savoir les journaux, dictionnaires et encyclopédies. La Cour d'appel de Paris a également jugé qu'un logiciel peut constituer une œuvre collective (2 juillet 2004, PIBD 2005 n° 802 III 123).

Enfin, l'arrêt de la Cour d'appel rappelle qu'une personne morale peut être investie des prérogatives patrimoniales *ab initio*, en tant que promoteur de l'œuvre collective.

L'œuvre collective est organisée autour d'un personnage central et moteur, le maître d'œuvre. Celui-ci organise le processus de création en donnant des directives à chacun des co-auteurs, sans que ceux-ci n'aient à se concerter sur la vision d'ensemble de l'œuvre, ni à prendre aucune décision au delà de leur propre apport créatif.

La gestion des différentes contributions et leur harmonisation sont dévolues au maître d'œuvre, dans le cadre de son pouvoir de direction.

• **Régime de l'œuvre collective**

L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits d'auteur.

Les prérogatives patrimoniales du droit d'auteur sont attribuées au promoteur *ab initio* par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une quelconque cession contractuelle.

La législation française relative aux œuvres collectives fait donc la part belle aux financiers, et dépouille partiellement les auteurs de leurs droits.

Cela ne signifie toutefois pas que cette personne, physique ou morale, bénéficie de la qualité d'auteur. On retrouve la dichotomie Auteur/ Titulaire des droits.

En conséquence, aucune prérogative d'ordre moral ne saurait être reconnue au promoteur sous le nom duquel l'œuvre est divulguée. Chaque contributeur est investi des prérogatives de droit moral sur son apport individuel et peut agir isolément pour la défense de celles-ci. Cette faculté trouve néanmoins ses limites dans la nécessaire harmonisation de l'œuvre et la fusion des contributions.

Si les auteurs ne disposent d'aucun droit sur l'œuvre collective, ils peuvent exploiter séparément leur contribution, sous réserve qu'elle soit détachable et qu'elle ne fasse pas une concurrence anormale ni ne porte atteinte à l'œuvre originale.

Civ. 1^{ère} 12 juin 2001

M. Rillon c/ société Capital Média

CCE 2001 commentaire n° 74

Décision: "Attendu que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication, le droit de reproduction de son œuvre."

Il est désormais de jurisprudence constante que les journalistes disposent de droits sur leurs contributions individualisables. Ils doivent donc donner leur autorisation pour chaque moyen d'exploitation de leurs articles, support Internet compris, chaque nouvelle exploitation donnant droit à une rémunération indépendante de leur salaire.

L'article L.121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle français va dans le même sens, qui rappelle que "*L'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique.*"

2. PRÉROGATIVES DU DROIT D'AUTEUR

L'auteur est investi, du seul fait de sa création, de ce qu'il est communément admis d'appeler les "droits d'auteur." Ces droits exclusifs se décomposent en deux séries de prérogatives distinctes:

- économiques (droits patrimoniaux)
- morales (droits extrapatrimoniaux)

Alors que les premières sont cessibles et limitées dans le temps (**A**), les secondes sont intimement liées à la personne de l'auteur et n'appartiendront jamais qu'à lui seul (**B**).

Les prérogatives extrapatrimoniales exercent une influence directe sur l'exploitation économique de l'œuvre de l'esprit qu'elles peuvent remettre en cause, malgré l'existence d'un contrat, et apparaissent en conséquence bénéficier d'une certaine prééminence sur les droits patrimoniaux.

A. DROITS PATRIMONIAUX

Le droit d'auteur confère à son titulaire un droit exclusif sur l'exploitation de son œuvre qui, à la différence du droit moral, est limité dans le temps. Ces prérogatives patrimoniales peuvent être cédées en tout ou partie, selon des modalités précises.

L'auteur reçoit ainsi la garantie d'être associé financièrement à l'exploitation et au succès de son œuvre.

Pour appréhender les droits patrimoniaux, le législateur français adopte une approche synthétique, bien différente de celle du système anglo-saxon. Plutôt que de dresser une liste des prérogatives patrimoniales, laquelle nécessiterait une mise à jour constante afin de prendre en considération les évolutions techniques, le Code de la Propriété Intellectuelle français a choisi de reconnaître deux grands droits énoncés de façon générale: le droit de reproduction, d'une part (**1**), celui de représentation d'autre part (**2**). Leur portée trouve cependant une limite avec l'existence d'exceptions au droit d'auteur (**3**).

Ces deux droits sont indépendants et correspondent chacun à un mode particulier de communication de l'œuvre au public. C'est donc au juge que revient le soin de rattacher les nouvelles prérogatives apparues au fil du temps à l'une ou l'autre de ces catégories. Il n'est pas besoin d'attendre l'intervention du législateur, car toute forme d'exploitation entre nécessairement dans l'une des deux prérogatives.

L'avantage de ce système est d'assurer une pérennité incontestable aux textes, qui ne courent pas le risque de devenir obsolètes ou incomplets. De plus, les droits dérivés sont directement intégrés au droit positif.

Cette souplesse évite également le risque de "vide juridique" des périodes transitoires précédant l'adoption, souvent tardive, d'une loi répondant aux nouveautés techniques.

Les prérogatives pécuniaires du droit d'auteur comprennent également le droit à un intérressement sur le prix de revente du support matériel de la création, connu sous le nom de "droit de suite" (4).

1. DROIT DE REPRODUCTION

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.

Le Code de la Propriété Intellectuelle français cite un certain nombre de modes de reproduction, parmi lesquels l'imprimerie, le dessin, la gravure, la photographie, ainsi que *"tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique."*

A la différence de la représentation, la reproduction se caractérise par la fixation matérielle de l'œuvre sur un support. Le fait que la reproduction soit totale ou partielle, fugace ou durable n'a aucune incidence, dès lors que les traits caractéristiques originaux de l'œuvre sont communiqués. Il en va de même de la technique de reproduction ainsi que du support d'enregistrement.

Le droit de reproduction confère donc à son titulaire la faculté de s'opposer à toute fabrication d'une copie de l'œuvre, à son adaptation ou même au passage d'un genre à un autre.

Par exemple, la construction, par un entrepreneur, d'un bâtiment à partir des plans d'un architecte contrevient aux droits de reproduction de celui-ci.

Com. 13 novembre 2003

Jean Ferrat c/ Société Petraco distribution

Bulletin civil 2003 I n° 230

Faits: Jean Ferrat est auteur-compositeur de chansons. La société Petraco distribution a réalisé une version "karaoké" de deux d'entre elles. La société Teme, producteur phonographique des chansons de Jean Ferrat, estimant que son autorisation était nécessaire pour que les paroles des chansons puissent être licitement fixées sur le support DVD, l'a assignée en contrefaçon de ses droits de reproduction graphique. La Cour d'appel de Paris l'a déboutée de sa demande, au motif que seul le droit de reproduction mécanique géré par la SDRM était concerné.

Décision: "Attendu que la reproduction graphique du texte d'une œuvre protégée s'entend de la communication de celui-ci au public, quels que soient le support sur lequel il s'inscrit et les modes de transmission utilisés à cette fin;

Attendu que les sociétés Music planing et Petraco distribution ont l'une reproduit et l'autre distribué une version "karaoké" de trois chansons de Jean Ferrat; que pour dire la société Productions Alléluia et M. Gérard Y..., éditeurs de ces titres, irrecevables à invoquer leurs droits de reproduction graphique, l'arrêt retient que le principe du "karaoké" repose sur l'utilisation d'un vidéogramme faisant défiler les paroles sur un écran afin de permettre aux personnes présentes de les interpréter en synchronisation avec la musique simultanément diffusée, le texte étant alors communiqué de manière indirecte par l'utilisation d'un écran sur lequel un appareil de lecture imprime les informations reçues;

Qu'il en déduit que le procédé relève donc d'une reproduction mécanique des paroles, dont les droits ont été cédés à la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs, et non d'une reproduction graphique, exercée par les éditeurs mais exclusive du recours intermédiaire à un procédé de fixation et retranscription; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Dans cet important arrêt de la Cour de cassation, les juges ont eu à déterminer la nature de la reproduction en cause dans l'exploitation des karaokés. Si au premier abord le droit de reproduction apparaît comme un concept monolithique regroupant tous actes matériels de fixation de l'œuvre, il est en réalité composé de différentes prérogatives que l'auteur a pu céder distributivement à différentes personnes. Tel est le cas du droit de reproduction graphique appartenant à l'éditeur, alors que le droit de reproduction mécanique appartient à une société de gestion collective, la SDRM. Tout l'enjeu du litige était donc de déterminer à qui l'autorisation d'exploitation aurait du être demandée.

En l'espèce, les deux qualifications pouvaient être retenues. Le karaoké fait intervenir un appareil, indispensable pour entrer en relation avec l'œuvre, de sorte que le droit de reproduction mécanique semble concerné. Par ailleurs, le droit de reproduction graphique intéresse, selon la définition de la Cour, toutes les hypothèses de communication du texte de l'œuvre au public, quels que soient le support sur lequel il s'inscrit et les modes de transmission utilisés à cette fin.

La Cour de cassation se décide finalement pour cette dernière qualification, ce que certains auteurs analysent comme un cadeau fait aux éditeurs de musique.

Par extension, le droit de reproduction permet également à son titulaire de contrôler le sort des exemplaires reproduits, quand bien même ils l'auraient été licitement. L'auteur peut invoquer ce "droit de destination" pour empêcher une utilisation de son œuvre qui ne correspondrait pas à celle pour laquelle l'exemplaire a été mis dans le commerce.

Un auteur peut donc autoriser contractuellement la reproduction de son œuvre pour une certaine utilisation mais interdire, sur le fondement du droit de destination, certaines utilisations secondaires.

Par exemple, il a été jugé que la publication dans les journaux, pour illustrer un fait divers auquel est mêlé l'interprète d'un film, de photos de tournage du film dont les organes de presse n'avaient acquis le droit de reproduction qu'à des fins de promotion de l'œuvre cinématographique, est constitutive de contrefaçon.

Civ. 1^{ère} 27 avril 2004

société nouvelle DPM c/ société Nintendo

Bulletin civil 2004 I n° 117

Faits: La société Nintendo, titulaire des droits sur des jeux vidéos, protestait contre une location non autorisée d'exemplaires de ses jeux. La Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande sur le fondement du droit de représentation.

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, répondant aux conclusions prétendument délaissées de la société Nouvelle DPM, a relevé que le litige ne mettait en cause que des activités de location qui n'avaient pas été autorisées, a exactement retenu, sans avoir à qualifier les œuvres en cause, 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; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches."

Cette décision consacre le droit de location comme une des prérogatives finalisées du droit de reproduction. Ce faisant, elle lui associe fortement la théorie du droit de destination.

Par ailleurs, il résulte des termes de l'arrêt de la Cour de cassation que le droit de location ne s'épuise pas. Cette solution est conforme à la jurisprudence communautaire, qui, dans une affaire "Warner Brothers" du 17 mai 1988 (Affaire C-158/86) a jugé que "*les articles 30 et 36 du Traité ne s'opposent pas à l'application d'un législation nationale qui donne à l'auteur la faculté de subordonner à son autorisation la mise en location de vidéocassettes, lorsqu'ils 'agit de vidéocassettes déjà mises en circulation avec son consentement dans un autre Etat membre, dont la législation permet à l'auteur de contrôler la première vente, sans lui donner la faculté d'interdire la mise en location.*"

2. DROIT DE REPRÉSENTATION

L'article L.122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français définit la représentation comme "*la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:*

- 1° *Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée;*
 - 2° *Par télédiffusion.*
- (...) Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite."*

Cette liste est ouverte et les modes d'exploitation énumérés ne le sont qu'à titre indicatif. Dès lors, d'autres modes de communications non mentionnés peuvent être qualifiés de représentation.

La représentation est indépendante de l'existence de tout support matériel. Le seul critère pertinent est donc la "communication au public," qu'elle soit directe ou par le biais d'un appareillage technique tel que la télévision par exemple.

De même, en l'absence d'indication de la loi en ce sens, le caractère lucratif ou gratuit de la représentation est en soi indifférent.

Le caractère simplement partiel de la représentation est également sans conséquences.

A chaque fois qu'un nouveau public est atteint, un nouvel acte de représentation a lieu. Une nouvelle autorisation doit être obtenue.

(1) Civ. 1^{ère}, 1^{er} mars 2005

"Résidence Parly II"

Légipresse 2005 III p.103

Faits: Le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II a procédé à l'installation d'antennes paraboliques, permettant aux résidents la réception des chaînes audiovisuelles diffusées par satellite. La SACEM, la SACD et la SCAM, sociétés de gestion collective de droits d'auteur, estiment qu'il s'agit d'un acte de représentation d'œuvres audiovisuelles nécessitant l'autorisation de leurs auteurs. En conséquence, elles ont assigné le syndicat en contrefaçon. La Cour d'appel de Versailles a fait droit à leur demande.

Décision: *"Mais attendu, (...) que la cour d'appel a relevé que, contrairement à l'antenne individuelle, l'antenne collective permet la télédiffusion d'œuvres protégées auprès d'autant de foyers qu'en comporte la résidence concernée; qu'à partir de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des œuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place."*

L'article 3 de la directive du 22 mai 2001 relative au droit d'auteur dans la société de l'information déclare qu'il y a un public lorsque chaque personne peut avoir accès à l'œuvre *"de l'endroit et au moment qu'(elle) choisit individuellement."* Dès lors, il importe peu que les différentes personnes accèdent aux œuvres à partir de lieux privés et à des moments différents. Il suffit que le public ait eu la possibilité d'avoir accès à l'œuvre, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait effectivement accédé.

Par conséquent, l'ensemble des habitants de la copropriété constitue bien un public et la retransmission par le biais d'antennes collectives dans un immeuble en copropriété est une représentation nécessitant l'autorisation des auteurs des œuvres diffusées. L'exception de la représentation dans le cercle de famille ne saurait être retenue, faute pour les colocataires d'être liés entre eux par l'affection, l'amitié ou les liens familiaux.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que l'intention non lucrative de l'acte de représentation est indifférente. Peu importe que l'activité du syndicat des copropriétaires ne se place pas dans une logique commerciale.

Dans une espèce analogue, les juges ont estimé que le fait pour un **hôtel**, d'offrir à sa clientèle la possibilité de capter des programmes de télévision réalise un acte de communication constituant une représentation dans la mesure où *"l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de*

l'établissement transmet les programmes de télévision, dans l'exercice et pour les besoins de son commerce." La chambre d'hôtel n'est donc pas un lieu exclusivement privé, et la communauté des occupants des chambres est assimilable à un public. La jurisprudence communautaire va également en ce sens (décision du 7 décembre 2006, Affaire C-306/05).

De même, le fait de diffuser des morceaux de musique dans un **magasin**, de projeter un film, de filmer même fugacement une fresque murale ou d'exposer des photographies dans une galerie d'art, porte atteinte au droit de représentation de l'auteur.

Remarque: Afin de contrecarrer la jurisprudence "Parly II," la loi n° 2006-961 du 1^{er} août 2006 a prévu une nouvelle exception au droit d'auteur en faveur des "réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation." Toutefois, un amendement déposé au Sénat limite finalement cette dérogation aux seules communications hertziennes, de sorte que ni la diffusion par paraboles, ni celle par la télévision numérique terrestre ou le satellite ne semble pouvoir en bénéficier.

(2) Civ. 1^{re} 6 novembre 2002

Paris Bibliothèques c/ Dudognon

Légipresse 2003 n° 201 III p66

Décision: "Attendu (que les appelant font grief à la Cour d'appel d'avoir jugé que) que l'association, autorisée par les propriétaires des tirages litigieux à les utiliser pour les besoins d'une exposition, avait commis des actes de contrefaçon pour n'avoir pas sollicité l'autorisation de leur auteur (...);

Mais attendu que la propriété incorporelle étant indépendante de celle de l'objet matériel, l'arrêt juge exactement que le droit de représentation de l'œuvre photographique dont jouit son auteur inclut celui de l'exposer à la vue du public; que le moyen n'est donc pas davantage fondé."

L'indépendance des droits de représentation et de reproduction ne signifie pas que ces deux qualifications soient exclusives l'une de l'autre. Un même acte peut donner prise aux deux droits, cumulativement. Par conséquent, ce sont deux autorisations qui devront être demandées à l'auteur ou son ayant-droit, assorties de deux rémunérations.

En pratique, elles ne donneront le plus souvent lieu qu'à un seul contrat et une unique rémunération, regroupant les deux droits.

Le droit exclusif de reproduction, de même que le droit exclusif de représentation, a un caractère discrétionnaire. Le titulaire est libre d'accorder ou de refuser une licence.

3. EXCEPTIONS AUX PRÉROGATIVES PATRIMONIALES

L'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle français dresse une liste d'exceptions au monopole de l'auteur. En vertu de l'adage "*exceptiones sunt strictissimae interpretationis*" et du principe d'interprétation *in favorem auctoris*, ces exceptions sont d'interprétation stricte.

Hors les cas expressément prévus par la loi, les juges ne peuvent en principe apporter aucune dérogation au droit exclusif.

Toutefois, aucune de ces exceptions ne peut être valablement opposée à l'auteur ou ses ayants droits, si l'œuvre sur laquelle elle porte n'a pas encore été divulguée.

(1) Civ. 1^{ère} 7 mars 2006
société Hachette c/ SOFAM
CCE 2006 commentaire n° 108

Faits: La Société multimédia des arts visuels a assigné en contrefaçon la société Hachette, pour avoir reproduit sans son autorisation dans une revue de décoration les œuvres d'un architecte dont elle possédait les droits d'auteur. La Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande. Dans son pourvoi, la société Hachette justifie notamment sa publication par le droit du public à l'information.

Décision: "*Le respect dû aux auteurs dans la reproduction de leurs œuvres, tel qu'aménagé par la législation française, ne constitue pas une entrave au droit du public à l'information.*"

(2) Civ. 1^{ère} 15 mars 2005
"Place des Terreaux"
Légipresse 2005 III p 73

Décision: "*Mais attendu qu'ayant relevé que, telle que figurant dans les vues en cause, l'œuvre de MM. X... et Y... se fondait dans l'ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.*"

Dans la première décision, la Cour de cassation rejette une exception non prévue par les textes, à savoir le droit du public à l'information. Il serait faux de croire qu'il en va différemment dans la seconde espèce.

La reproduction et la représentation d'œuvres graphiques ou plastiques situées dans des lieux publics échappent certes à toute condamnation pour contrefaçon, dès lors qu'elles présentent un **caractère accessoire**. Pourtant, il ne s'agit pas là d'une exception dite de "l'accessoire." En réalité, il n'y a tout simplement pas eu "communication" de l'œuvre au public de sorte que le cliché en cause ne donne pas lieu à l'application du droit d'auteur. Le droit d'auteur n'étant pas concerné, il n'est pas besoin d'invoquer une exception.

Cette position ingénieuse et pragmatique des juges de la Cour de cassation leur a permis de respecter le principe de prohibition des exceptions prétoriennes, sans pour autant sanctionner la reproduction bien souvent fortuite des créations monumentales.

A noter que l'article 5.3h de la directive communautaire 2001/29 avait offert au législateur français la possibilité d'intégrer l'exception de "l'accessoire" dans la liste des exceptions de l'article L.122-5. Finalement, il ne l'a pas saisie, lors de la transposition de la directive en droit interne par la loi la loi du 1^{er} août 2006.

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:

Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste.

Crim. 30 mai 2006

F-D, SEV et al c/ Aurélien D.

CCE 2006 commentaire n° 118

Faits: Aurélien X est 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 d'appel de Montpellier l'a relaxé.

Décision: "Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'aux termes des articles L.122-3, L.122-4 et L.122-5 du code de 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 de 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 atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision."

La décision de la Cour d'appel de Montpellier, cassée par la Cour de cassation, était intéressante en ce qu'elle traitait de l'applicabilité de l'exception de copie privée dans le cadre du téléchargement d'œuvres sur l'Internet (réseaux peer-to-peer). La Cour avait relevé que les copies effectuées par le prévenu par téléchargement sur l'Internet (*download*) l'avaient été pour être regardées avec un ou deux amis. Elle en avait déduit un usage strictement privé.

En revanche, un internaute qui met à la disposition d'autres internautes, sans l'autorisation des auteurs, son stock d'œuvres gardé sur son disque dur (*upload*) commet un acte de contrefaçon. L'exception de copie privée n'est alors pas invocable, pas plus que celle de cercle de famille (TGI Meaux, 21 avril 2005, CCE 2005 commentaire n° 111).

Cette dichotomie *download / upload*, jusqu'alors fermement établie en droit positif, pourrait être remise en cause par la décision de la Cour de cassation. Il se pourrait qu'à l'avenir, le téléchargement sur l'Internet soit également constitutif de contrefaçon.

En effet, si la Cour de cassation ne prend pas partie sur la question de la licéité de la source, elle s'interroge. Il appartiendra donc à la Cour d'appel de renvoi de se prononcer.

Face au problème croissant que représente le phénomène du **peer-to-peer**, le législateur français avait envisagé, un temps, de mettre en place une licence légale autorisant les internautes, contre le paiement d'une somme forfaitaire, à réaliser tous les téléchargements souhaités. Cette solution, peu conforme aux principes fondamentaux du droit d'auteur, a finalement été écartée.

Par ailleurs, l'identification des internautes contrefacteurs est particulièrement mal aisée. Pour cette raison, la SACEM, la SDRM, la SCPP et la SPPF avaient demandé à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) l'autorisation d'envoyer des messages de prévention aux internautes qui mettent à disposition des œuvres musicales sur les réseaux P2P et de rechercher automatiquement la mise à disposition illégale d'œuvres musicales sur ces mêmes réseaux. Leur requête a été rejetée le 18 octobre 2005. En pratique, la poursuite des internautes contrefacteurs se révèle donc très délicate.

Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, ne peuvent pas non plus être condamnés au titre de la contrefaçon:

- Les analyses et courtes citations justifiées par leur caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information;
- Les revues de presse;
- La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public;
- Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France afin but de décrire les œuvres d'art mises en vente;
- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;
- Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

Courtes citations:

Civ. 1^{ère} 13 novembre 2003

"Utrillo"

Légipresse 2004 III p23

Faits: La société nationale de télévision France 2 a réalisé un reportage consacré à une exposition de peintures de Maurice Utrillo, qu'elle a diffusé au cours d'un journal télévisé pendant deux minutes et quelques secondes. A l'occasion de la diffusion de ce reportage, sont apparues des images représentant douze toiles de l'artiste. Ses ayants droits ont assigné la société France 2 en contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande.

Décision: *"Attendu que, pour accueillir cette demande et écarter le moyen tiré du droit de courte citation invoqué par la société France 2, la cour d'appel (Paris, 30 mai 2001) a, d'une part, exactement énoncé que la représentation intégrale d'une œuvre, quelle qu'en soit la forme ou la durée, ne peut relever de l'exercice de ce droit; qu'elle a, d'autre part, souverainement relevé que la présentation de l'exposition Maurice Utrillo à Lodève (...) pouvait s'effectuer sans reproduire intégralement à l'écran douze tableaux de l'artiste, faisant ressortir que ces apparitions successives étaient délibérées, excluant ainsi qu'elles puissent être tenues comme simplement accessoires par rapport au sujet traité; d'où il suit que la décision est légalement justifiée au regard des articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle."*

Il est jugé de façon constante que la reprise intégrale d'une œuvre, quel que soit son format, ne peut s'analyser en une courte citation. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 2005 (CCE 2005 commentaire n° 79) semblait vouloir le remettre en question, qui avait estimé que la reproduction intégrale d'une photographie en petit format pouvait être qualifiée de courte citation. Toutefois, la Cour de cassation a fermement réaffirmé sa position en cassant cette décision dans un arrêt du 7 novembre 2005.

Cette divergence d'opinions s'explique par les origines de l'exception de courte citation. Initialement prévue pour les citations littéraires, cette exception est peu adaptée aux autres domaines artistiques, graphiques notamment.

L'auteur de la citation devra prendre garde de ne pas dénaturer l'œuvre citée. La citation peut, dans certaines circonstances, être ressentie comme une mutilation de sa création, par l'auteur de l'œuvre citée. Dès lors, celui-ci est fondé à se prévaloir de son droit moral, et du droit au respect de son œuvre.

Enfin, il a été jugé qu'une accumulation excessive de citations qui, considérées isolément, sont courtes, exclut tout bénéfice de l'exception de courte citation.

Parodie, pastiche et caricature:

Cour d'appel Paris, 17 janvier 2003

"Le monde de Sophie"

RDPI janvier 2004 p 12

Faits: M. GAARDER est l'auteur d'un livre intitulé "Le Monde de Sophie," publié dans sa traduction française par le SEUIL en 1995, avec une couverture dessinée par M. FISHER. La société LES JALONS, qui a l'habitude de parodier des œuvres, a écrit et fait publier une œuvre sous le titre "Le Monde d'Anne Sophie" accompagné d'une jaquette reprenant, selon M.M. GAARDER et FISHER, les caractéristiques essentielles de la leur. Ils ont agi en contrefaçon contre cette maison d'édition. Le TGI de Paris a fait droit à leur demande.

Décision: "Considérant que si (...) l'intention humoristique (des appellants) ne saurait être mise en doute, cette seule intention ne suffit pas à faire bénéficier l'auteur de l'œuvre seconde de l'exception prévue par l'article L.122-5-4° du Code de la Propriété Intellectuelle; qu'il est encore nécessaire que la parodie ou le pastiche soit reçu par le public de manière à ce qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les deux œuvres, par la perception immédiate de ce que les deux œuvres en cause sont des œuvres distinctes et qu'il est dès lors nécessaire, comme l'a dit exactement le tribunal, que le pastiche conserve par rapport à l'œuvre première une "individualité suffisamment marquée pour échapper à toute confusion dans l'esprit du public."

Les notions de parodie, pastiche et caricature couvrent sensiblement la même hypothèse. Toutes les trois poursuivent une intention humoristique et échappent, pour cette raison, au monopole de l'auteur.

Cela suppose toutefois qu'elles respectent les lois du genre et que n'existe aucun risque de confusion avec l'œuvre originale, c'est-à-dire que le caractère humoristique de la démarche apparaisse clairement. Ainsi, il a été jugé que le détournement de la photographie d'un homme politique, destiné exclusivement à en dénoncer le totalitarisme, n'a que des visées politiques et

ne peut donc pas bénéficier de l'exception de parodie. Toutefois, un but critique n'exclut pas, en soi, l'intention humoristique.

La finalité première de la parodie ne doit pas être de nuire à autrui.

La loi du 1^{er} août 2006 a ajouté quelques exceptions au monopole d'exploitation conféré par le droit d'auteur, piochant parmi les possibilités proposées à l'article 5.3 de la Directive CE du 22 mai 2001, dont elle réalise la transposition:

- La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres (...) dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée (...);
- La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation lícite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre;
- La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, (...);
- La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial;
- La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière (...).

4. DROIT DE SUITE

De nombreux artistes n'accèdent à la notoriété et à la reconnaissance du public que vers la fin de leur vie. La revente du support matériel de leurs œuvres anciennes atteint alors des montants bien supérieurs à la somme qu'ils ont eux-mêmes perçue lors de la première cession.

Si la plus-value réalisée sur ces œuvres enrichit incontestablement les marchands d'art, les premiers lésés sont les auteurs.

Par souci d'équité, le législateur français a mis en place un système appelé "droit de suite," permettant d'intéresser l'auteur aux recettes réalisées lors de la revente du support matériel de leurs œuvres. En associant l'auteur aux bénéfices tirés de la revente de sa création, le Code de la Propriété Intellectuelle français cherche à compenser le faible prix qu'il a initialement perçu et le faible rendement du droit de reproduction de l'œuvre.

Si le droit de suite représente bien une prérogative pécuniaire de l'auteur, elle n'en constitue pas pour autant un droit exclusif. L'auteur se contente de participer aux bénéfices financiers générés par la revente du support matériel, mais n'a aucun pouvoir pour influencer le déroulement de cette vente. Il ne peut d'ailleurs pas s'y opposer.

En outre, à la différence des droits de représentation et de reproduction, le droit de suite est inaccessible.

Enfin, le droit de suite n'est en principe transmis qu'aux seuls héritiers *ab intesta*.

Ce régime a été quelque peu modifié par la loi du 1^{er} août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, portant transposition de la directive communautaire du 27 septembre 2001. La portée du droit de suite s'en est trouvée quelque peu réduite.

Pour pouvoir bénéficier du "droit de suite," certaines conditions doivent être remplies:

- Existence d'une œuvre originale graphique ou plastique;
- Appartenance de l'auteur à l'un des Etats membres de l'Espace économique européen (toutefois, les auteurs n'appartenant pas à l'un de ces pays bénéficient de ce droit de suite, sous condition de réciprocité);
- Intervention, dans l'opération de vente, en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, d'un professionnel du marché de l'art.
- Le droit de suite ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 Euros.

On entend par œuvres originales, les œuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

Civ. 1^{re} 13 octobre 1993

société SPADEM c/ M. Audap et autres

Bulletin civil 1993 I n° 285

Faits: M. Audap et M. Solanet, commissaires-priseurs, ont procédé à la vente aux enchères publiques d'un certain nombre de meubles et d'objets d'art exécutés dans l'atelier de Jean Dunand, artiste peintre, laqueur et ébéniste, sans prélever au profit de ses héritiers aucune redevance au titre du droit de suite. Les consorts Dunand ayant demandé que leur soit versée cette redevance, la Cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande au motif que les pièces en cause n'étaient pas des œuvres originales.

Décision: "Attendu que constitue, en vue de l'exercice du droit de suite institué par ce texte, un exemplaire original d'une œuvre d'art graphique ou plastique l'objet qui peut être considéré comme émanant de la main de l'artiste ou qui a été réalisé selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l'œuvre porte la marque de la personnalité de son créateur et qu'il se distingue par là d'une simple reproduction; (...)

Attendu que pour justifier cette discrimination entre les objets vendus, l'arrêt énonce que certains d'entre eux n'ont pas été intégralement réalisés par M. Jean Dunand, même s'il a choisi leur forme, les matériaux, les techniques de façonnage et de martelage, et en a contrôlé l'exécution, dès lors qu'ils n'ont pas été "matériellement conçus" par lui, et réalisés de ses propres mains;

Attendu qu'en ne prenant en considération que la fabrication manuelle de ces objets pour refuser de leur reconnaître le caractère d'"œuvres originales" au sens du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application."

La notion d'original est distincte de celle d'unité. Il peut exister plusieurs originaux d'une même œuvre, dès lors que leur nombre est limité et qu'ils présentent des caractéristiques (dimensions, proportions...) parfaitement identiques à celles voulues par l'artiste.

Le fait que ces œuvres n'ont pas fait l'objet d'une réalisation manuelle par l'auteur est indifférent.

Le paiement du droit de suite est à la charge du vendeur. Un décret en Conseil d'Etat viendra notamment préciser le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit.

B. DROITS EXTRAPATRIMONIAUX OU "DROIT MORAL"

L'œuvre de l'esprit n'est protégeable que si elle est originale, c'est-à-dire qu'elle reflète la personnalité de son auteur. Il existe donc un lien très fort entre le créateur et son œuvre. C'est la personnalité de l'auteur au travers de son œuvre que l'on cherche à préserver par le biais des droits moraux.

Le droit moral reprend le régime général des droits de la personnalité. Ainsi, les prérogatives extra patrimoniales sont perpétuelles, inaliénables et imprescriptibles. La communauté des biens du mariage ne dessaisit en rien l'auteur.

A ces différents caractères, il convient toutefois d'ajouter la transmissibilité du droit moral à cause de mort aux héritiers, contrairement aux autres droits de la personnalité.

Cour d'appel Paris (sur renvoi après cassation), 15 décembre 2004

"On va fluncher"

CCE 2005 commentaire n° 28

Faits: MM. Barbelivien et Montagné sont les auteurs de la chanson "On va s'aimer." Ils ont cédé leurs droits d'auteur et de compositeur à la société UNIVERSAL MUSIC par un contrat prévoyant que le cessionnaire est notamment en droit de faire effectuer pour des exploitations à la télévision, même à des fins publicitaires, des ajouts à la partition musicale de paroles différentes de celles d'origine, ou constituant une parodie de celles-ci. Cette chanson a été utilisée par la suite pour la sonorisation d'un film publicitaire consacré aux restaurants "FLUNCH" appartenant à la société AGAPES. Ce document contient en particulier une version de l'air "On va s'aimer" transformé en "On va fluncher," et a été diffusé à de nombreuses reprises par des chaînes de télévision. Prétendant qu'un tel usage de leur œuvre porte atteinte à leurs droits moraux, les deux auteurs ont saisi le TGI de Paris qui les a déboutés de leurs demandes.

Décision: "Considérant, certes, que le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changements auxquels il plairait à ce dernier de procéder;

Mais considérant que la prohibition d'un tel abandon par anticipation n'impose pas au cessionnaire de recueillir, avant toute modification, la permission expresse du cédant; (...) que celui-ci, quoi que tenu par la force obligatoire du contrat par lui librement passé conserve cependant la faculté de faire cesser l'utilisation qui se révélerait abusive ou d'obtenir réparation à ce titre; qu'en l'espèce, il revient (à MM. Barbelivien et Montagné) de démontrer que les modifications apportées à leur œuvre portent atteinte à

leur droit moral; (...) qu'ils ne démontrent toutefois aucunement l'existence des atteintes à leur délicatesse dont ils se bornent à affirmer l'existence (...); que par ailleurs, "le niveau de vulgarité" selon eux atteint par le message incriminé n'a rien de patent (...); Que dans ces conditions, leurs prétentions ne sauraient être admises et que c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leurs prétentions."

La règle d'inaliénabilité du droit moral est d'ordre public. Il en va de même de celle d'inaccessibilité, de perpétuité, et d'imprescriptibilité du droit moral.

Si l'exercice du droit moral est discrétionnaire, c'est-à-dire que son opportunité est laissée à la seule appréciation de l'auteur, il n'est toutefois pas sans limites. D'une part, la force obligatoire des contrats vient "objectiviser" le droit moral. D'autre part, l'auteur ne peut valablement invoquer son droit moral que s'il démontre en quoi l'usage qui a été fait de l'œuvre est abusif et y a porté atteinte. En définitive, les clauses générales de renonciation au droit moral s'appliquent donc, au nom de la loi du contrat, sauf à prouver une atteinte objective à l'œuvre.

Si l'exercice du droit moral par l'auteur de l'œuvre originale revêt un caractère discrétionnaire, son invocation à des fins vexatoires ou purement pécuniaires est abusif et peut faire l'objet de sanctions. En effet, le droit moral a pour seule fonction la protection de l'œuvre et il appartient au juge de contrôler qu'il n'est pas détourné de sa finalité.

(1) Civ. 1^{ère} 3 novembre 2004

Balsan c/ Balsan

Bulletin civil 2004 I n° 247

Faits: François Balsan, explorateur français, est décédé sans avoir divulgué un certain nombre de documents relatifs à ses voyages. Il n'a laissé à ses héritiers aucune indication quant au sort qu'il réservait à ces documents. Un conflit étant survenu entre les ayants-droit de François Balsan, la Cour d'appel de Paris a conclu à la non divulgation du fonds d'archive.

Décision: "Attendu 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; qu'en cas de conflits entre les héritiers titulaires de ce droit, il appartient au juge d'ordonner toute mesure appropriée; qu'en l'espèce, François X..., qui s'en était remis pour l'exploitation de ses œuvres, au seul jugement de son fils Patrick, décédé avant lui, n'a manifesté aucune volonté déterminée de voir procéder à la divulgation des archives (...) ni entrepris, même partiellement, de les classer pour en permettre une exploitation utile ou en assurer une quelconque divulgation; que dans ces circonstances, les juges du fond ont pu considérer

qu'en raison du conflit opposant les héritiers sur le sort à résérer à ces archives, leur réunion en un fonds unique qui en évitait la dispersion et permettait d'en assurer la conservation tout en en réservant la divulgation, n'était pas contraire à la volonté de l'auteur et constituait une mesure appropriée à la situation qu'elle a consacrée (...); que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision."

Cet arrêt est intéressant, car il rappelle que le **droit de divulgation** est, comme toute prérogative du droit moral, transmissible à cause de mort aux héritiers. Son usage ne peut se faire qu'en conformité avec la volonté de l'auteur, de sorte qu'il appartient aux juges de déterminer ses intentions. Plus que jamais, ceux-ci apparaissent donc comme les gardiens protecteurs de l'œuvre de l'esprit, expression de la personnalité de l'auteur.

En l'espèce, François Balsan n'ayant jamais exprimé, de son vivant, la moindre intention de divulgation, les juges de la Cour de cassation en déduisent sa volonté de non-divulgation. Cette solution est un peu surprenante, dans la mesure où la plupart des créations artistiques sont, *a priori*, réalisées dans un but de communication au public.

L'étude de la jurisprudence révèle que l'appréciation du droit moral par les juges est différente selon que ce droit est exercé par l'auteur lui-même ou par ses héritiers. Plus l'œuvre est ancienne, plus le droit moral de l'auteur est apprécié avec souplesse. Autrement dit, plus l'œuvre est ancienne et plus le pouvoir discrétionnaire de celui qui invoque le droit moral est encadré, c'est-à-dire que le pouvoir d'appréciation du bien-fondé de l'action par les juges est plus étendu.

Il n'en reste pas moins que le droit moral ne doit pas être invoqué de façon à entraver la liberté d'expression et de création de tiers, lorsque l'œuvre est tombée dans le domaine public. A cet égard, la décision de la Cour d'appel de Paris (31 mars 2004, "Les Misérables," CCE 2004 commentaire n° 50), qui interdit à un éditeur de publier une suite aux "Misérables" de Victor Hugo sous le titre "Cosette ou le temps des illusions," peut sembler contestable. Certes très argumentée, cet arrêt met en avant la volonté de Victor Hugo de ne plus toucher à son roman, qu'il considérait comme achevé. Les juges en déduisent qu'il aurait désapprouvé la réalisation d'une suite à son oeuvre.

Cette interprétation du droit moral est trop audacieuse. Le droit moral n'a en effet pour finalité que de protéger l'intégrité de l'œuvre de l'auteur. Il n'y était pas porté atteinte en l'espèce, puisque le livre "Cosette ou le temps des illusions" constitue une œuvre distincte des "Misérables" ...

En matière d'œuvre audiovisuelle, les droits moraux propres à chacun des coauteurs ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre achevée. Ces droits sont donc paralysés pendant la phase d'élaboration de l'œuvre audiovisuelle.

Le droit moral de l'auteur est composé de quatre prérogatives:

- Le droit de divulgation;
- Le droit au respect de son nom;
- Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre;
- Le droit de repenter ou de retrait.

Toutefois, les auteurs de logiciels ne jouissent que d'une protection partielle de leur droit moral. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle français leur refuse expressément le droit de retrait et limite l'exercice de leur droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

1. DROIT DE DIVULGATION

Le droit de divulgation laisse à l'auteur le soin de décider si son œuvre est prête à affronter le jugement du public. Avant la divulgation, aucune exploitation de l'œuvre n'est possible.

L'opportunité de la première communication de l'œuvre au public est laissée à la seule discrétion de l'auteur. Le choix du procédé (direct ou indirect) et des conditions de divulgation (gratuitement ou à titre onéreux) lui revenant, toute divulgation par exécution forcée est exclue.

La volonté de divulguer doit être certaine et non équivoque.

Civ. 1^{ère} 29 novembre 2005

Binoche c/ Le Groumellec

Bulletin civil I 2005 I n° 457

Faits: M. Loïc Le Groumellec est auteur des décors du ballet "Gisèle" donné à l'Opéra de Paris. Il s'est opposé à la vente d'une ébauche qu'il a réalisée à cette occasion, reproduite sur la couverture du catalogue d'une vente publique par M. Binoche. Celui-ci ayant passé outre à cette interdiction et procédé à la vente, M. Le Groumellec l'a assigné pour violation de son droit moral de divulgation. La Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Attendu qu'il appartient à l'auteur seul de divulguer son œuvre et de déterminer le procédé et les conditions dans lesquelles la divulgation doit s'exercer; que la propriété incorporelle de l'œuvre étant indépendante de la propriété de l'objet matériel qui en est le support, la remise de l'objet à un tiers n'implique pas la divulgation de cette œuvre; que la cour d'appel, qui a constaté que la toile litigieuse, était une étude de couleur pour le décor de ballet qui lui avait été commandé, qu'il n'avait ni datée ni signée, a exactement retenu que sa remise au directeur de la danse, à supposer même qu'elle ait été faite à titre de don, ce qui ne résultait que des déclarations faites par ce dernier, ne suffisait pas à démontrer que le peintre ait entendu s'exercer sur cette œuvre son droit de divulgation; que le moyen n'est pas fondé."

La divulgation en droit d'auteur ne doit pas être confondue avec la divulgation en matière de brevets. Alors que, dans cette dernière hypothèse, cette notion est objective puisqu'il convient de déterminer si le public a eu effectivement la possibilité de prendre connaissance de l'invention, la divulgation de l'œuvre est, elle, subjective. En d'autres termes, il n'y a divulgation au sens de l'article L.121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle que si l'auteur a eu la volonté de présenter sa création à un large public, c'est-à-dire d'exploiter ses droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre.

A contrario, la vente du seul support matériel incorporant cette œuvre n'épuise pas le droit de divulgation, puisqu'elle n'implique aucune intention de communiquer l'œuvre au public.

Dans le même sens, il a été jugé que la mise sur le marché d'une œuvre de jeunesse imparfaite que l'auteur voulait garder secrète portait atteinte à son droit moral, de même que la remise sur le marché d'une œuvre que l'auteur avait retirée ou la reconstitution d'un film à partir des débris jetés par l'auteur.

Après la mort de l'auteur, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé par le ou les exécuteurs testamentaires qu'il a désignés.

Ceux-ci doivent cependant faire un usage raisonnable de cette prérogative. En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en va de même en cas de conflit entre les représentants de l'auteur, en cas d'absence d'ayant-droit connu ou de vacance ou déshérence.

2. DROIT À LA PATERNITÉ DE L'ŒUVRE

L'auteur a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.

Le droit de se faire connaître comme auteur d'une œuvre de l'esprit a pour corollaire le droit de rester anonyme ou de n'apparaître aux yeux du public que sous un pseudonyme. L'auteur est alors représenté dans l'exercice de ses droits par l'éditeur ou le publieur originaire.

L'attribution des droits d'auteurs ne s'en trouve pas remise en cause.

Cour d'appel Paris, 18 mars 2003

"Le soleil et la lune"

Légipresse 2003 n° 205 III 147

Faits: Charles TRENET a composé les paroles d'une chanson intitulée "Le soleil et la lune," qui débute par le vers "Le soleil a rendez-vous avec la lune." Il a cédé ses droits à la société EDITIONS RAOUL BRETON. La société LE FIGARO

ayant organisé un concours sous le titre "Le soleil a rendez-vous avec la lune," la société EDITIONS RAOUL BRETON l'a assignée en contrefaçon. Le TGI de Paris lui a donné raison.

Décision: "Considérant (...) que la société LE FIGARO n'a pas employé le vers de Charles TRENET, pour décrire (l'éclipse du 11 août 1999); qu'elle l'a reproduit à des seules fins commerciales et publicitaires, dans le dessein d'attirer l'attention du lecteur sur le concours qu'elle organisait sur son site Internet; Considérant que le respect dû à une œuvre entraîne l'interdiction de l'utiliser sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur (...); qu'en ne mentionnant pas sa qualité d'auteur, la société LE FIGARO a également porté atteinte au droit à la paternité dont jouit l'auteur sur son œuvre."

Le respect du droit au nom de l'auteur présente souvent de grandes difficultés pratiques. Ainsi, il a été jugé que constitue une atteinte au droit à la paternité de photographies, leur reproduction dans une revue en indiquant le nom du photographe, non à proximité, mais dans le crédit collectif figurant à la fin de la revue (Cour d'appel Paris, 9 mars 2005, non publié, Juris-Data n° 2005-267878). Le crédit photographique se doit, pour respecter le droit au nom, d'individualiser les photographies, de sorte que puisse leur être rattaché sans ambiguïté le nom de leur auteur.

Ce choix de ne pas divulguer son véritable patronyme a des répercussions pratiques, notamment quant au mode de calcul de la durée de protection de l'œuvre. Aussi, l'auteur peut-il à tout moment renoncer à son anonymat et faire valoir sa qualité de créateur. Cette révélation peut d'ailleurs n'intervenir que de nombreuses années après la réalisation de l'œuvre de l'esprit.

Il s'ensuit que les contrats "de nègre," portant abdication du droit à la paternité, ont un caractère précaire.

3. DROIT AU RESPECT DE L'INTÉGRITÉ DE L'ŒUVRE

Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur et emporte, de ce fait, le droit absolu au respect de l'œuvre. Il donne à l'auteur les armes juridiques nécessaires pour défendre sa création contre toute dénaturation.

Même lorsque l'auteur d'une œuvre de l'esprit a accordé contractuellement le droit à un tiers d'en réaliser une adaptation, il conserve la faculté de s'opposer à toute modification qui ne serait pas nécessaire et ne respecterait pas l'esprit de l'œuvre première.

L'œuvre de l'esprit ne doit être ni déformée, ni altérée, dans sa forme comme dans son esprit. Toute modification, quelle qu'en soit l'ampleur, contrevenant à ces principes porte atteinte au droit moral de l'auteur.

Par définition le mieux à même de connaître les idées qui ont présidé à la réalisation de son œuvre, l'auteur est seul maître de son exercice. Les juges ne sauraient substituer leur appréciation à la sienne.

Cour d'appel Paris, 16 septembre 2005

MC Solaar

CCE 2005 commentaire n° 170

Faits: MC SOLAAR est l'auteur des chansons "Solaar pleure" et "Hasta la vista." Ayant découvert que ses mélodies sont reproduites comme sonneries de téléphone par la société 1-2-3 MULTIMEDIA, il l'a assignée en contrefaçon de son droit au respect de l'intégrité de ses œuvres. Le TGI de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Considérant qu'en vertu de l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit notamment du droit au respect de son œuvre; qu'il ressort de l'écoute de la chanson Hasta la vista et des sonneries pour téléphones mobiles correspondantes (...) ainsi que de l'écoute de la chanson Solaar pleure (...) que lesdites œuvres ont été reprises sous formes de courts extraits, d'un couplet ou d'un refrain, diffusés en boucle, et qu'elles ont été réduites à de simples lignes mélodiques malmenant leur rythme d'origine; que le procédé utilisé par les sociétés appelantes assure au surplus une restitution de très mauvaise qualité des mélodies d'origine; qu'en effet, il est impossible de reconnaître et de retrouver les orchestrations originelles particulièrement complexes des chansons concernées; qu'en tout état de cause, les chansons ont été amputées de leurs paroles, pourtant prépondérantes dans le genre musical concerné (...); qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'exploitation des chansons Hasta la vista et Solaar pleure sous forme de sonneries téléphoniques réalise une amputation significative des développements de celles-ci et constitue une atteinte au droit absolu, que les auteurs détiennent au respect de leurs œuvres (...); que le jugement sera confirmé sur ce point." La suppression de certains passages ou l'addition d'une préface à un livre, le démantèlement partiel d'une œuvre, le recadrage de photographies, la colorisation d'un film initialement en noir et blanc, ou encore la superposition d'un logo lors de la diffusion d'une œuvre à la télévision, constituent autant d'hypothèses dans lesquelles les juges considèrent que le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre est violé.

Outre ces **atteintes à la forme de l'œuvre**, la jurisprudence retient la contrefaçon dans des cas d'**atteinte à son esprit**. L'utilisation à des fins publicitaires d'une œuvre musicale religieuse et la mise en scène d'un personnage de B-D dans une pièce non conforme à son "image traditionnelle" sont ainsi sanctionnées pour violation du droit d'auteur.

L'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et

générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder. L'auteur ne saurait renoncer par avance à son droit moral. Même de plein gré, aucun blanc-seing ne peut être valablement accordé par l'auteur.

Il n'en demeure pas moins que l'autorisation de réaliser une adaptation de son œuvre, quelle qu'elle soit, emporte nécessairement une certaine tolérance vis-à-vis des modifications imposées par le passage d'un genre artistique à un autre. Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre n'est donc pas absolu.

(1) Civ. 1^{ère} 12 juin 2001

"Le petit Prince"

Bulletin civil 2001 I n° 171

Faits: Les ayants-droit de Saint-Exupéry reprochent à l'auteur une adaptation cinématographique du "Petit Prince" d'avoir violé le droit au respect de l'œuvre, en introduisant de nouveaux personnages. Ils ont agi en contrefaçon du droit moral de l'auteur. La Cour d'appel de Paris les a déboutés.

Décision: *"Attendu que, par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a justement énoncé que la conclusion d'un contrat d'adaptation n'emportait aucune renonciation au droit au respect de l'œuvre, mais que l'adaptation au cinéma d'une œuvre littéraire impliquait qu'une certaine liberté soit reconnue à l'adaptateur; qu'ayant souverainement retenu que l'œuvre adaptée respectait l'esprit de l'œuvre préexistante et que, bien que comportant un apport personnel de l'adaptateur, exigé par la transposition à l'écran, elle reproduisait fidèlement l'intrigue et le caractère du personnage principal, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point."*

Cet arrêt fait apparaître certaines limites du droit moral. Si l'auteur est, en principe, seul juge pour apprécier la violation du droit au respect de l'œuvre, il revient au juge de déterminer si ses prétentions sont excessives. Cette prérogative est éminemment subjective.

(2) Civ. 1^{ère} 7 janvier 1992

Bonnier cl Société Bull

Bulletin civil 1992 I n° 7

Faits: L'architecte Bonnier a réalisé, sur commande de la société BULL, un bâtiment. Cette dernière ayant procédé à certains travaux nécessités, selon elle, par des impératifs techniques, l'architecte estime qu'il a été porté atteinte au droit au respect de son œuvre. Il a donc assigné en contrefaçon de son droit moral la société BULL. La Cour d'appel de Paris l'a débouté.

Décision: "Attendu que l'arrêt énonce avec raison que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci 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 à des besoins nouveaux; qu'il appartient néanmoins à l'autorité judiciaire d'apprécier si ces altérations de l'œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder;

Attendu qu'en l'espèce, ayant souverainement relevé, d'une part, que la situation commerciale de la société Bull avait rendu indispensables et urgents les travaux incriminés, et, d'autre part, que la création des deux salles nouvelles était "aussi peu perceptible que possible" et préservait notamment la vue sur l'extérieur, la cour d'appel, tenue d'établir un équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles du droit de propriété, a pu estimer que ces travaux ne portaient pas une atteinte suffisamment grave à l'œuvre de M. Bonnier pour justifier la condamnation sollicitée; que par ces motifs, qui écartent implicitement les griefs formulés par les troisième et quatrième moyens, l'arrêt est légalement justifié."

Un équilibre doit être recherché entre le respect du droit à l'intégrité de l'œuvre et la nature et la destination des ouvrages. Si, en l'espèce, la destination utilitaire de la création n'a pas d'incidence sur la qualification d'œuvre de l'esprit, elle module l'étendue de la protection octroyée par le droit moral.

Les juges ont développé une jurisprudence similaire concernant les œuvres monumentales. Ils ont notamment considéré que le créateur d'une mosaïque en pâte de verre destinée à recouvrir le fond du bassin d'une fontaine monumentale ne peut s'opposer à une réfaction rendue nécessaire par des désordres provoqués par des erreurs de conception et d'exécution.

De même, une décision récente de la Cour administrative d'appel de Lyon (20 juillet 2006, JCP E n° 48, panorama 2709; dans le même sens, CE 11 septembre 2006 CDES novembre 2006 p.2) a jugé qu'une personne publique qui acquiert une œuvre de l'esprit a l'obligation de l'entretenir dans son état initial, sauf impossibilité technique ou motif d'intérêt général. Elle précise également que la personne publique ne peut porter atteinte au droit de l'auteur de l'œuvre en apportant des modifications à celle-ci que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'œuvre ou son adaptation à des besoins nouveaux. La personne publique ne saurait toutefois justifier ces modifications par son abstention fautive d'entretien de l'œuvre.

4. DROIT DE RETRAIT OU DE REPENTIR

Le parcours artistique de l'auteur est le plus souvent sinueux. En tout cas, il est évolutif. Ainsi, il arrive que l'auteur ne soit plus satisfait de ses créations précédentes, qu'il estime indignes de lui, et souhaite les retirer du commerce.

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.*"

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 originairement choisi, et aux conditions originairement déterminées.

La rigueur de ces exigences s'explique par la volonté du législateur que cette prérogative du droit moral ne soit pas détournée de sa finalité "artistique," à des fins purement pécuniaires. Elle n'a pas vocation à permettre d'écartier un contrat d'exploitation que l'auteur estimerait *in fine* désavantageux. Cette rigueur limite fortement la portée pratique de cette disposition.

Ses conséquences économiques extraordinaires expliquent que cette prérogative doit être encadrée aussi strictement que possible. C'est donc fort logiquement que ce droit, viager, 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.

*Cour d'appel Paris, 6 juin 2000
Vigouroux c/ Association Le Sous-sol
propriétés intellectuelles octobre 2001 p61*

Faits: L'association Le Sous-sol exploite une galerie de peintures du même nom. M. Vigouroux, artiste peintre, y a déposé des œuvres. Il décide finalement de retirer certaines d'entre elles et les fait transporter à la galerie

Obadia. Pour les autres œuvres, il conclut avec l'association Le Sous-sol un contrat de cession. Faisant valoir que cette convention est nulle et se prévalant de son droit de repentir, M. Vigouroux a assigné en contrefaçon l'association Le Sous-sol. Le TGI de Paris l'a débouté de sa demande.

Décision: “*Considérant en premier lieu que l'exercice par l'auteur du droit de repentir ou de retrait prévu à l'article L.121-4 du Code de la propriété intellectuelle est subordonné à l'indemnisation préalable du cocontractant; que l'appelant se borne, sous ce rapport, à se référer à la “valeur de vente publique” des œuvres en cause à la date du 25 février 1997; que cette proposition, imprécise et qui n'est étayée par aucun élément de nature à établir qu'une valeur soit déterminable, ne répond pas aux prescriptions du texte visé;*

Considérant, en second lieu (...) que sous couvert d'exercice du droit de repentir, abusivement invoqué, M. Vigouroux tente en réalité de tenir en échec la force obligatoire du contrat liant les parties; qu'il convient ici d'observer que (l'appelant) fait état pour (justifier l'exercice de son droit de repentir), non pas de considérations relatives à la facture des toiles et des aquarelles litigieuses, mais de son désaccord avec les modalités d'exploitation de la galerie Le Sous-sol et avec “l'esprit de marginalisation” dans lequel cette dernière présenterait, selon lui, les œuvres qui lui sont confiées.”

Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris relatif au droit de retrait est très riche. Il reprend les problématiques essentielles posées par cette prérogative du droit moral. Outre la question de la détermination préalable de l'indemnisation, il traite du problème de l'abus du droit moral. Ce faisant, il rappelle que le droit moral, s'il est discrétionnaire, n'en est pas pour autant absolu.

3. ATTEINTES AU DROIT D'AUTEUR

Les atteintes aux droits d'auteur peuvent revêtir différents aspects.

L'atteinte peut consister en une contrefaçon, c'est-à-dire en un acte d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle français confère aux auteurs le droit exclusif de reproduire les œuvres. La loi n'établissant aucune distinction entre droits patrimoniaux (**B**) et extrapatrimoniaux (**A**), c'est la violation de l'ensemble des droits de l'auteur qui est ainsi réprimée par la sanction de la contrefaçon.

D'autre part, l'atteinte peut apparaître sous la forme d'une atteinte au droit de suite (**C**) ou aux mesures techniques de protection des œuvres (**D**).

A. ATTEINTE AU DROIT MORAL DE L'AUTEUR

Le droit moral de l'auteur se compose, nous l'avons vu, de quatre prérogatives: le droit au nom, le droit de première divulgation, le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre et le droit de retrait ou repentir. Tout acte qui porte atteinte à l'une d'entre elles est sanctionné au titre de la contrefaçon.

Ainsi, le fait de lever l'anonymat de l'auteur sans son consentement est condamné.

De même, est sanctionné le fait de reproduire servilement des phrases entières d'une œuvre sans utiliser de guillemets et en omettant de mentionner le nom de l'auteur véritable.

B. ATTEINTE AUX DROITS D'EXPLOITATION

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Le Code de la Propriété Intellectuelle français précise qu'il en va de même pour les traduction, adaptation, transformation, arrangement et reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Le non respect de la destination d'une œuvre est également sanctionné par une condamnation pour contrefaçon.

Le genre de l'œuvre et le mode de la contrefaçon importent peu. L'article L.335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français le rappelle, qui énonce: *"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..."*

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.

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 de 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."

Cette décision de première instance rappelle que la mise à disposition de fichiers sur Internet, grâce à des logiciels d'échange de peer-to-peer, constitue, si elle n'est pas autorisée, un délit de contrefaçon.

Ce jugement présente également l'intérêt d'insister sur la présomption de mauvaise foi qui pèse sur le contrefacteur. A cet égard, il considère que la campagne de communication, orchestrée notamment par les sociétés de gestion collectives pour prévenir le téléchargement, exclut toute bonne foi de l'internaute contrevenant.

A noter qu'en matière de contrefaçon sur le réseau Internet, est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux (Com. 7 mars 2000, CCE 2000 commentaire n° 75).

Le créateur de liens hypertextes permettant l'accès à d'autres sites offrant des fichiers musicaux illicites commet également un acte de contrefaçon (TGI Epinal 24 octobre 2000, CCE 2000 commentaire n° 125).

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, larrêt 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."

Le dépôt d'une œuvre à la SACEM, effectué par l'un de ses coauteurs, sans le consentement des autres caractérise la contrefaçon dans sa matérialité et implique que, sauf preuve contraire, le délit a été commis sciemment.

En définitive, la contrefaçon est retenue chaque fois que les caractéristiques essentielles d'une œuvre de l'esprit sont reprises, même de manière imparfaite ou partielle. Cette analyse est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.

La contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences.

Il y a contrefaçon chaque fois que des ressemblances sont relevées entre les deux œuvres en cause, même si celles-ci ne sont que partielles. Cette contrefaçon ne peut être écartée au motif que ces deux œuvres présenteraient des différences, en dépit de ces ressemblances.

Cette règle, pour simple qu'elle soit, est d'une mise en œuvre délicate.

Cour d'appel Paris, 19 février 2003
Pouchain et Sabourin c/ Flammarion
Légipresse 2003 n° 202 I.79

Faits: Gérard Pouchain et Robert Sabourin sont les auteurs d'une biographie intitulée "Juliette Drouet ou la dépayse." Les éditions Flammarion ont fait paraître une biographie du même personnage intitulée "Juliette Drouet" et rédigée par Henri Troyat. Constatant que cette biographie publiée peu après la leur en reprend certains passages, Gérard Pouchain et les héritiers de Robert Sabourin ont assigné en contrefaçon les éditions Flammarion ainsi que Henri Troyat. Le TGI de Paris les a déboutés de leur demande.

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 appellants 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; (...) les appellants 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."

Cette décision présente le mérite d'offrir une analyse très rigoureuse de la ressemblance entre deux œuvres. Au soutien de leur action, les auteurs victimes avaient versé un tableau comparatif des deux œuvres, par lequel ils démontraient l'existence de nombreuses reprises. Les juges ont donc eu à analyser les extraits choisis, l'ordre des énumérations, les procédés stylistiques etc. pour retenir finalement la contrefaçon.

Ils rappellent également que le caractère original de l'œuvre contrefaisante est indifférent en matière de contrefaçon.

Certains facteurs n'ont aucune incidence dans l'appréciation de la contrefaçon:

- La reprise ou représentation partielle;
- Le défaut de diffusion;
- L'impossibilité d'identifier l'auteur de l'œuvre reproduite ou représentée;

(1) Cour d'appel Paris, 31 octobre 2000

Agat Films c/ Ingi

CCE 2001 commentaire n° 76

Faits: La société AGAT FILMS utilise une photographie de Boris Vian dans un documentaire audiovisuel. Elle a entrepris, en vain, des recherches pour en identifier l'auteur. L'auteur de la photographie litigieuse ayant visionné l'œuvre audiovisuelle, il a attaqué la société de production en contrefaçon de ses droits.

Décision: "Considérant que l'USPA ne peut valablement prétendre sans méconnaître des dispositions d'ordre public régissant le droit d'auteur, que

l'impossibilité d'identifier l'auteur d'une œuvre photographique, non encore tombée dans le domaine public, en autoriserait la reproduction en raison de l'intérêt culturel du cliché en cause, lequel est sans effet sur l'autorisation requise pour sa reproduction; qu'au surplus l'identification du photographe, comme il l'a été dit antérieurement n'était pas, en l'espèce, impossible."

L'impossibilité d'identifier l'auteur d'une photographie protégée n'autorise donc pas la reproduction de l'œuvre.

(2) Cour d'appel Paris, 12 mai 2004
Laichouchene c/ Twentieth Century Fox
Légipresse 2004 III .201

Faits: La société Fox a produit la saga Alien. Roger Laichouchene et Lazid Laichouchene soutiennent avoir écrit un scénario dont se serait inspirée la société Fox pour faire réaliser le quatrième épisode de cette saga. Cette dernière soutient en défense que les deux auteurs ont commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont elle est titulaire sur les trois premiers films Alien, par la reprise des personnages, du titre et de l'intrigue.

Décision: "Considérant (...) que l'adaptation même sous une forme dérivée, ou la transformation d'une œuvre première et de personnages, protégés au titre du droit d'auteur, sont, par application (de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle français), soumises à l'autorisation du titulaire de ce droit;

Que c'est tout aussi vainement qu'ils prétendent que l'autorisation du titulaire des droits de l'œuvre première ne serait pas nécessaire pour concevoir, écrire ou créer une œuvre dérivée en soutenant qu'une telle autorisation ne serait requise qu'au stade de son exploitation; qu'en effet sauf à rajouter une condition, celle de l'exploitation, à l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, ce texte n'impose, ni ne requiert, aucun acte autre que celui de la création de l'œuvre;

(...) Qu'il s'ensuit que, en écrivant un scénario présenté comme constituant une suite au 3^{ème} épisode de la saga Alien, sans l'autorisation de la société Fox (...) Roger Laichouchene et Lazid Laichouchene ont réalisé une œuvre dérivée, non autorisée, caractérisant des faits de contrefaçon."

La contrefaçon n'est pas limitée aux seules hypothèses d'exploitation économique de l'œuvre. Sa simple reproduction est en soi répréhensible. La Cour d'appel de Paris le rappelle, qui estime que, dans le silence de la loi, le consentement de l'auteur de l'œuvre première doit être sollicité dès la création de l'œuvre seconde. Ce faisant, elle applique consciencieusement l'adage latin "*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*"

Le débit, la mise en vente, l'offre de vente, l'exportation et l'importation d'ouvrages contrefaisants sont aussi assimilés au délit de contrefaçon.

C. ATTEINTE AU DROIT DE SUITE

L'acquéreur et les officiers ministériels qui ne respectent pas les prescriptions relatives au droit de suite s'exposent à une condamnation solidaire à des dommages-intérêts, au profit des bénéficiaires du droit de suite.

D. ATTEINTE À DES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE PROTECTION

Le Code de la Propriété Intellectuelle français est le gardien des intérêts de l'auteur. A cette fin, il énonce les diverses sanctions applicables en cas de violation des droits d'auteur.

Le code présente également un volet préventif. L'Etat se voit confier la mission d'adopter des mesures techniques destinées à protéger les œuvres, ainsi qu'un arsenal juridique pour protéger, à leur tour, ces mesures.

La protection juridique des dispositifs techniques a été l'une des principales thématiques développées dans la loi du 1^{er} août 2006, transposant la directive communautaire du 22 mai 2001. L'article L.335-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français énonce désormais: "*Est puni de 3 750 Euros d'amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace (...), afin d'altérer la protection d'une œuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle...*"

La fourniture de moyens à la violation de ces dispositifs est quant à elle sanctionnée d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

4. MOYENS DE DÉFENSE

L'existence d'une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur (**A**) et d'une atteinte à celle-ci (**B**) sont autant de moyens qui peuvent être discutés en défense par le supposé contrefacteur.

De plus, quand bien même les conditions de la contrefaçon seraient réunies, le défendeur peut faire valoir diverses causes d'irrecevabilité de l'action en justice engagée à son encontre (**C**).

A. CONTESTATION DU DROIT SUR L'ŒUVRE DE L'ESPRIT

En droit d'auteur, contrairement aux droits des marques et des brevets, le droit exclusif naît du simple fait de la création. La reconnaissance d'un monopole n'est subordonnée à aucune formalité de dépôt. Il s'ensuit que le droit d'auteur ne peut faire l'objet d'aucune annulation.

Le défendeur à l'action devra donc démontrer, soit l'absence d'une œuvre de l'esprit protégée par un droit d'auteur (1), soit que cette œuvre est tombée dans le domaine public (2).

1. ABSENCE D'ORIGINALITÉ DE LA CRÉATION

Ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur qu'une œuvre de l'esprit originale. Il est donc nécessaire que la création dépasse le stade des idées.

Ainsi, l'auteur d'une simple ébauche peut jouir d'un droit exclusif sur celle-ci, dès lors que transparaît l'empreinte de sa personnalité.

2. 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 sous quelle que forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. À son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droit, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

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.

Cette faculté d'utiliser librement la création de l'auteur 70 ans après sa mort est encadrée par les prérogatives morales de l'auteur qui, elles, sont imprescriptibles.

A la différence des autres droits de la personnalité, le droit moral survit à l'auteur. En effet, ce n'est pas tant la personnalité de l'auteur que la loi entend protéger contre toute atteinte, que sa création.

Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération pour les droits patrimoniaux est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

En matière d'œuvres audiovisuelles, l'article L.123-2 du Code de la Propriété Intellectuelle français fixe la liste des coauteurs à prendre en compte pour déterminer l'année civile concernée. Ce sont les intervenants à l'œuvre audiovisuelle bénéficiant de la présomption de qualité d'auteur, à l'exception de l'auteur de l'adaptation.

Pour les œuvres collectives, ainsi que les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de 70 ans court à compter du 1^{er} janvier de l'année civile suivant la publication. En effet, il est impossible d'utiliser la mort du ou des créateurs, par définition inconnus.

B. CONTESTATION DE L'ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR

Différents modes de défense s'offrent au supposé contrefacteur pour contester l'atteinte au droit d'auteur. Il peut naturellement remettre en question l'existence de faits de contrefaçon, c'est-à-dire la reprise, non autorisée par l'auteur, de son œuvre de l'esprit. Il peut également arguer, dans certaines circonstances, de sa bonne foi (1) ou de l'absence de preuve (2).

1. BONNE FOI

La contrefaçon, 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.

Afin de faciliter l'action des auteurs ou de leurs ayants-droit, la jurisprudence française a reconnu une présomption de mauvaise foi, qu'elle déduit de la matérialité des faits. Il appartient donc au défendeur de démontrer qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'œuvre supposée contrefaite.

Cour d'appel Paris, 26 avril 2006

Fnac c/ Bisceglia

CCE 2006 commentaire n° 105

Faits: Philipe 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 intitulés 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 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."

Une obligation de vigilance particulièrement sévère est mise à la charge des débitants d'exemplaires litigieux. Celle-ci est manifestement difficile à satisfaire, tant est fastidieux le travail de vérification qui leur est demandé. Il semble en résulter une sorte de présomption de mauvaise foi pesant sur les professionnels.

A contrario, on pourrait déduire de cette décision que, concernant les délits assimilés à la contrefaçon, à savoir les infractions de débit, importation et exportation, la jurisprudence refuse d'admettre une telle présomption pour les non-professionnels.

Comme en matière de marques, l'action en responsabilité civile délictuelle n'est pas subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi du contrefacteur. Tout tiers qui reproduit ou représente les éléments caractéristiques de l'œuvre de l'esprit, sans autorisation de l'auteur, encourt une condamnation pour contrefaçon, quand bien même sa bonne foi serait avérée.

Civ. 1^{ère} 16 mai 2006

"El principe gitano cl Gipsy King"

CCE 2006 commentaire n° 104

Faits: Les membres du groupe "el principe gitano" ont assigné les Gipsy Kings en contrefaçon, leur reprochant d'avoir repris dans leur chanson "Djobi Djoba" les caractéristiques de leur œuvre "Obi Oba," déposée auprès d'une société d'auteurs en Espagne trois ans plus tôt. La Cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande, au motif que les Gipsy King ne pouvaient avoir eu connaissance de l'œuvre antérieure compte tenu de l'absence d'exécution publique en France entre 1979 et 1982 et d'exploitation commerciale sur le territoire français.

Décision: "Attendu que la contrefaçon d'une œuvre de l'esprit résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences résultant notamment d'une source d'inspiration commune."

L'intérêt majeur de cette décision de la première chambre civile de la Cour de cassation réside dans le moyen de défense de la rencontre fortuite et des réminiscences.

Si la contrefaçon se définit comme la reprise des caractères principaux d'une œuvre, il y avait incontestablement contrefaçon en l'espèce, de sorte que les Gipsy King auraient dû être condamnés au civil. Pourtant, les juges écartent la contrefaçon dans deux cas déterminés:

- la rencontre fortuite
- la réminiscence

Ce faisant, ils mettent en avant un critère plus objectif que la bonne foi: celui de l'"accès à l'œuvre," qui ressemble fortement à ce qui prévaut en droit des dessins et modèles. L'œuvre copiée était-elle "raisonnablement accessible" par le supposé contrefacteur? Si la réponse est négative, il ne saurait y avoir contrefaçon.

On pourrait également considérer que, l'idée et le genre n'étant pas appropriables, il ne saurait y avoir contrefaçon d'une première œuvre par une seconde création du même genre, nécessairement très proche, que si les caractéristiques particulières de la première œuvre sont reprises. En d'autres termes, ce ne serait pas l'absence de l'élément moral de la contrefaçon que les juges auraient prise en considération, mais l'absence de son élément matériel.

2. PREUVE DE L'ATTEINTE

Il revient au demandeur à l'action de démontrer, par tous moyens, que des faits de contrefaçon ont bien été commis. Pour sa défense, le défendeur peut donc exciper de l'insuffisance des pièces apportées par la partie adverse, ou de leur inopposabilité.

3. SUR LA PERSPECTIVE D'UNE LICENCE

Aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu à l'encontre de l'exploitant qui a obtenu de l'auteur une licence. Naturellement, cette licence n'a d'effets que pour l'avenir et n'empêche pas une condamnation en contrefaçon pour les faits passés.

C. IRRECEVABILITÉ DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

Seul peut agir en contrefaçon de ses droits d'auteur la personne, physique ou morale, qui est titulaire de prérogatives patrimoniales (1). Par ailleurs, son action peut être déclarée irrecevable, en cas d'épuisement du droit d'auteur (2). Enfin, aucune action ne peut aboutir, dès lors que les faits sont prescrits (3).

1. CONTESTATION DE LA TITULARITÉ DES DROITS

Après avoir contesté l'existence d'un droit d'auteur et d'une atteinte à ce droit, le défendeur à l'action en contrefaçon peut mettre en cause la qualité à agir du demandeur à l'action, c'est-à-dire sa titularité des droits.

Si l'auteur est investi *ab initio* des droits d'auteur sur son œuvre, les droits patrimoniaux peuvent avoir fait l'objet d'une cession.

Quoi qu'il en soit, seul l'auteur est recevable à agir pour la défense de son droit moral inaccessible et inaliénable. Transmissibles à cause de mort, ces prérogatives peuvent également être valablement invoquées par ses héritiers.

La difficulté concerne donc principalement la titularité des droits patrimoniaux. Si la jurisprudence a instauré une présomption au bénéfice de l'exploitant de l'œuvre de l'esprit (a), le régime des œuvres collectives (c) et de collaboration (b) est davantage complexe. De plus, les cessions de droits d'auteur, pour être valables, doivent respecter certaines règles strictes (d).

a. Présomption au bénéfice de la personne divulguant l'œuvre

Le titulaire des droits d'exploitation (l'auteur, ses héritiers ou leurs cessionnaires) peut agir en justice. La jurisprudence française instaure une présomption de titularité des droits au bénéfice de la personne qui en réalise l'exploitation sous son nom.

Cette présomption prétorienne bénéficie donc indifféremment aux personnes physiques et morales.

La présomption n'a d'effet qu'à l'encontre des supposés contrefacteurs. Elle ne saurait être opposée à la personne de l'auteur. En effet, l'objet de cette création jurisprudentielle est uniquement de faciliter la poursuite des contrefacteurs, et non pas de renforcer la position de l'exploitant par rapport à celle de l'auteur.

(2) Com. 20 juin 2006

société Céline c/ sociétés SSL infinitif, Marlène, SALM, Naf Naf boutiques, SSL, Morgan, CDT distribution, La Gadgeterie du Sentier, Vog

CCE 2006 commentaire n° 142

Faits: L'auteur d'une ceinture et la société qui l'exploite ont intenté une action en contrefaçon contre diverses sociétés qui commercialisaient, à bas prix, des ceintures contrefaisantes de qualité médiocre. La cour d'appel de Paris les a déclarés irrecevables au motif que le bénéfice de la présomption de titularité suppose une absence de revendication de l'auteur de l'œuvre.

Décision: "Attendu qu'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;

Attendu que pour dire irrecevable l'action en contrefaçon de la société Céline, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la présomption de titularité dont cette dernière se prévaut ne saurait être retenue dès lors qu'elle suppose l'absence de revendication de l'auteur de la création, ce qui n'est pas le cas de Mme X..., qui argue de son droit moral, (...)

Que dès lors (que la société Céline) prétend tenir ses droits de Mme X..., elle ne peut être déclarée recevable à agir qu'à la condition que celle-ci justifie de ses propres droits en prouvant sa qualité d'auteur des modèles litigieux, (...) que la création des ceintures litigieuses par Mme X... n'étant pas établie, la société Céline est irrecevable à faire valoir les droits patrimoniaux qu'elle tient des actes de cession;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Céline exploitait les modèles sous son nom et que Mme X... ne faisait valoir aucune revendication contre elle, de sorte que cette société était présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession, comme de la présence de l'auteur aux débats ou du bien fondé de sa revendication personnelle au titre du droit moral, la cour d'appel a violé (l'article L.113-5)."

L'affaire est donc renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

Une jurisprudence constante admet que la personne morale qui exploite, sous son nom, une œuvre à l'élaboration de laquelle ont contribué plusieurs participants est, jusqu'à preuve du contraire, présumée titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle, quelle que soit sa qualification. Ainsi, les juges étendent la présomption énoncée, pour les œuvres collectives, à l'article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, au-delà de son champ d'application textuel.

Jusqu'à cette décision du 20 juin 2006, cette présomption n'était toutefois invocable que tant que l'auteur de la création n'exprimait aucune revendication. La Cour de cassation a nuancé cette approche. Elle considère que la revendication de l'auteur ne détruit la présomption que si elle est tournée contre la personne morale. En revanche, l'intervention de l'auteur est sans conséquences, lorsqu'il agit aux côtés de la personne morale, sur le fondement du droit moral en l'espèce.

La logique de la présomption est en effet d'empêcher que le contrefacteur échappe à une condamnation sur un argument de procédure. Elle sert donc exclusivement la protection des droits d'auteur et n'a lieu d'être paralysée que dans le cas où elle est défavorable à l'auteur.

En définitive, seul l'auteur peut contester la recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par une personne morale, cessionnaire de certains droits patrimoniaux et qui exploite l'œuvre (Civ. 1^{re} 19 octobre 2004, Société d'Arcy Masius Benton et Bowles c/ Société Berluti, CCE 2005 commentaire n° 27).

b. Œuvres de collaboration

Les œuvres de collaboration sont soumises au régime de l'indivision. Le coauteur d'une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs, dès lors que sa contribution n'est pas clairement individualisable.

En revanche, le droit moral étant attaché à la personne même des coauteurs, chacun peut s'élever contre l'atteinte portée à son droit moral.

Civ. 1^{re} 5 juillet 2006

"La totale"

inédit, pourvoi n° 04-16687

Faits: Lucien Lambert est l'auteur d'un scénario intitulé "Emilie" qui a fait l'objet d'une adaptation théâtrale et a été traduit en version américaine. Découvrant que l'œuvre cinématographique de Claude Zidi, "La Totale" (adaptée en version américaine sous le titre "True Lies") présente des similitudes avec son œuvre, il assigne le cinéaste en contrefaçon, ainsi que le réalisateur américain.

La Cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande, au motif que "si le coauteur d'une œuvre de collaboration, qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux, est tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette œuvre dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des autres coauteurs, il n'en va pas de même lorsqu'est prétendue contrefaisante une œuvre de collaboration; Qu'ainsi il appartenait à M. Claude Zidi de mettre en cause ses coauteurs; que le jugement sera dès lors déclaré inopposable aux coauteurs et que la fin de non-recevoir sera rejetée" (4 juin 2004, Légipresse 2005 III p 5).

Décision: "Attendu 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."

Cette décision est intéressante en ce qu'elle met en scène le cas de figure atypique d'une œuvre de collaboration contrefaisante. Les juges de la Cour de cassation estiment, à l'inverse de ceux de la Cour d'appel de Paris, que le régime de l'œuvre de collaboration est toujours l'indivision, que celle-ci soit contrefaite ou contrefaisante.

Les auteurs d'une œuvre de collaboration peuvent donc arguer, en défense, que l'action en contrefaçon qui a été intentée est irrecevable, car tous les coauteurs n'ont pas été mis en cause.

c. Œuvres collectives

Le défenseur à l'action peut arguer en défense de la présence d'une œuvre collective. Il en résulte que seule la personne physique ou morale sous le nom de laquelle cette œuvre est divulguée est investie des droits patrimoniaux et peut agir en justice pour les défendre.

Les auteurs ne sont, eux, recevables à agir qu'en défense de leurs contributions et de leurs droits moraux.

d. Cession des droits d'auteur

Les droits patrimoniaux, par définition, peuvent faire l'objet d'un commerce. Dès lors, ils sont cessibles à titre gratuit ou onéreux. Il revient donc à la personne qui se prévaut de droits d'auteur de démontrer qu'ils lui ont été cédés.

Dans la relation contractuelle le liant à l'exploitant, l'auteur isolé est incontestablement la partie faible, face aux exploitants mieux organisés. Afin de protéger au mieux ses intérêts, le législateur français a organisé de façon rigoureuse la cession de ses droits.

Marqué d'un grand formalisme, ce régime va jusqu'à limiter partiellement la liberté contractuelle de l'auteur, afin de le protéger, y compris contre lui-même.

Il convient toutefois de garder à l'esprit que les tiers, et en particulier les supposés contrefacteurs, ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des exigences de fond ou de forme relatives à la cession pour échapper à une condamnation.

• Interprétation restrictive des contrats de cession

L'interprétation des contrats de cession se fait *in favorem auctoris*. En d'autres termes, toute cession de ses droits, par un auteur, doit être interprétée restrictivement. Tout ce qui n'a pas été cédé expressément reste la propriété de l'auteur.

L'auteur ne peut donc céder ses prérogatives patrimoniales qu'en toute conscience. La portée de la cession est donc limitée aux modes d'exploitation expressément prévus au contrat.

Il résulte également du principe de l'indépendance des droits d'exploitation, que la cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction, et inversement.

Pour les modes d'exploitation sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat, la clause de cession doit être expresse et stipuler une rémunération proportionnelle.

Enfin, toute cession globale et illimitée dans le temps est nulle.

L'auteur ne peut pas non plus réaliser une cession globale de ses œuvres futures. Une dérogation a toutefois été aménagée en matière de contrats d'édition, qui prévoit la possibilité pour l'auteur d'accorder un droit de préférence à un éditeur pour les cinq ouvrages à venir ou la production de l'auteur pendant les cinq ans qui suivent la conclusion de ce contrat.

(1) Civ. 1^{ère} 15 février 2005

Société publicis et al. c/ Société Talar et al.

Bulletin civil 2005 I n° 83

Faits: Les deux coauteurs de la chanson "Femme libérée" en ont cédé les droits à un éditeur de musique. L'auteur de la musique ayant autorisé la réalisation d'une publicité reprenant la mélodie en y joignant d'autres paroles, l'auteur des paroles de la chanson a agi en contrefaçon de ses droits. La Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande, au motif notamment que l'auteur de la musique ne pouvait plus accorder d'autorisation, ayant déjà cédés les droits à l'éditeur de musique.

Décision: "Attendu que la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat;

Attendu que pour dire les demandeurs coupables de contrefaçon (...), larrêt retient qu'en application de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle et quelles que soient les stipulations du contrat du 7 mars 1984, ils étaient tenus, pour réaliser le message publicitaire litigieux, œuvre dérivée faite à partir de la musique de la chanson, d'obtenir le consentement des éditeurs titulaires des droits de reproduction et représentation sur l'œuvre première;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses relevées portaient cession de la fabrication, publication, location, vente, licence de tous exemplaires graphiques ou mécaniques de l'œuvre, "quels qu'en soient la destination, le

support matériel ou la forme," formule que sa généralité rendait inopérante à inclure par elle-même l'exploitation publicitaire en plus des finalités artistiques usuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés."

Cette décision, classique en son objet, rappelle avec quelle minutie les rédacteurs de contrats doivent prévoir chaque prérogative que l'auteur entend céder. Tout ce qui n'est pas expressément prévu dans la convention reste la propriété de l'auteur. Les parties ont donc tout intérêt à rédiger des clauses de cession aussi précises que possible, et à consacrer une mention distincte à chacun des droits cédés.

Les juges appliquent ce principe avec une grande rigueur. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2003 en fournit une illustration typique (CCE 2003, commentaire n° 103). Dans cette affaire, les juges ont estimé que la cession des droits de reproduction de photographies pour illustrer des pochettes de disque n'emporte pas l'autorisation de reproduire ces mêmes photographies sur des jaquettes de cassettes.

La Cour de cassation française considère toutefois que ce principe d'interprétation stricte *in favorem auctoris* ne s'applique qu'aux contrats impliquant l'auteur. Pour les sous-cessions de droits, seul le droit commun des contrats trouve à s'appliquer.

(2) Civ. 1^{ère} 15 mai 2002

Hachette Filipacchi et SEDPP

Légipresse 2002 n° 194 III p 139

Décision: "Attendu que (...) la société Hachette Filipacchi, a exposé en divers points de vente, sous la forme d'affiches publicitaires, des facsimilés de la couverture d'un magazine édité par elle; que, arguant de ce que les photographies qui y figuraient avaient été mises à sa disposition pour la seule illustration du périodique, la société Sygma l'a assignée en contrefaçon et dommages-intérêts; que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que (...) la cession se limitait strictement à la reproduction de photographies dans le magazine, que toute exploitation faite au-delà avait porté atteinte aux droits de l'auteur, et qu'il en allait ainsi de la reproduction de ladite couverture par affiches publicitaires et à des fins promotionnelles (...);

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que (...) la prohibition contractuelle de l'emploi publicitaire d'un cliché dont le droit de reproduction avait été acquis pour illustrer la couverture d'un magazine ne s'étend pas, eu égard à la suite que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature et sauf clause contraire spéciale expresse non relevée en l'espèce, à l'exposition publique de celle-là lorsqu'elle est faite pour la promotion des ventes de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen."

En imposant une stricte séparation des droits, de représentation et de reproduction d'abord, puis leurs modes d'exploitation respectifs, le législateur assure une protection efficace de l'auteur. Mais l'interprétation *in favorem auctoris* présente certaines limites tenant au bon sens et à la liberté du commerce et de l'industrie.

Dans cette affaire, les juges de la Cour de cassation font une lecture pragmatique d'un contrat de cession de droits. Leur interprétation n'est pas réalisée par le seul prisme de l'intérêt de l'auteur, mais prend en considération l'économie de la convention.

De même que l'arrêt Dior Evora de la Cour de justice permet, en matière publicitaire, de faire usage de la marque sur un prospectus afin de promouvoir la commercialisation des produits sur lesquels elle est apposée, la Cour de cassation impose ici de permettre l'exploitation d'un cliché à des fins promotionnelles.

• Exigence d'un écrit

Le Code de la Propriété Intellectuelle français 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'exécution. Toutefois, cette exigence ne vaut qu'à titre de preuve, et non de validité du contrat.

L'exploitant d'un de ces quatre contrats, qui voudrait faire valoir ses droits face à l'auteur, devra donc produire un contrat écrit.

La réciproque n'est pas vraie. L'exigence d'un écrit n'ayant été posée que dans l'intérêt de l'auteur, elle ne peut être retournée contre lui. Le créateur dispose donc de la liberté de preuve, qu'il peut rapporter par tous moyens.

Pour les autres contrats, aucun écrit n'est exigé, à quel que titre que ce soit. Les règles du droit commun s'appliquent.

L'article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français énonce cependant: "*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.

• Principe de rémunération proportionnelle

L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits de ses éventuels coauteurs et cocontractants.

La cession des droits s'accompagne le plus souvent d'une rémunération de l'auteur. Le principe est que cette rémunération doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Mode de paiement le plus "juste," la rémunération proportionnelle présente l'avantage de faire profiter directement l'auteur du succès de son œuvre. Pour cette raison, la règle de la proportionnalité est d'ordre public, à peine de nullité de la clause et, partant, de la convention elle-même.

La nullité sanctionne également une clause dont les termes sont trop imprécis pour que la rémunération puisse être déterminée.

L'exigence d'une rémunération proportionnelle a été formulée dans l'intérêt exclusif de l'auteur. La nullité encourue est donc relative c'est-à-dire que seul l'auteur peut l'invoquer, à l'exclusion des cessionnaires mécontents d'avoir consenti un forfait trop élevé et qui voudraient pour cette raison remettre en cause le contrat.

Civ. 1^{ère} 4 janvier 2005

M. Roger Caratini et autres c/ éditions Larousse

RIDA juillet 2005 p 351

Faits: Les deux auteurs de monographies publiées notamment aux Editions Larousse-Bordas les ont assignées en paiement de leur rémunération. La Cour d'appel de Paris a rejeté leur demande, au motif qu'elle est prescrite.

Décision: "Attendu (...) qu'ayant (...) énoncé à bon droit que la violation de la disposition précitée, édictée dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, ne donnait lieu qu'à nullité relative, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que le délai de prescription de l'action en nullité des conventions était venu à expiration le 17 avril 1985."

Afin que la rémunération de l'auteur soit la plus favorable possible, son montant est calculé à partir du prix de vente au public, hors taxes. Il s'ensuit qu'une clause qui, pour réduire l'assiette de la rémunération, exclut les exemplaires distribués à prix réduit (ou à titre gratuit à des fins publicitaires) est nulle.

De même, une clause prévoyant une rémunération apparemment proportionnelle, mais avec un taux nul pour une première tranche d'exemplaires vendus, n'est pas non plus valable (Cour d'appel Paris, 25 novembre 2005, CCE 2006 commentaire n° 40). Les auteurs sont donc

fondés à agir en justice afin d'en obtenir la nullité. Cette action est soumise à la prescription quinquennale de la nullité relative.

Cependant, certaines circonstances pratiques rendent peu adapté ou peu rentable le recours à un mode proportionnel de rémunération. Pour cette raison, le Code de la Propriété Intellectuelle français autorise une rémunération forfaitaire en cas de:

- Demande exprès de l'auteur en ce sens, ou
- Difficulté pratique de déterminer la base de calcul, ou
- Absence de moyens de contrôle de l'application de la participation, ou
- Frais de calcul et de contrôle excessifs pour permettre la rentabilité du mode de calcul, ou
- Caractère secondaire de la participation de l'auteur dans l'œuvre, ou
- Cession des droits sur un logiciel, ou
- Cession des droits sur les contrats d'édition portant sur certaines œuvres, dont la liste figure à l'article L.132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle français (ouvrages scientifiques ou techniques; anthologies et encyclopédies; préfaces, annotations, introductions, présentations; illustrations d'un ouvrage...).

Cour d'appel Paris, 9 février 2005

Boudet c/ Nouvelles éd. Université

CCE 2005 commentaire n° 99

Faits: M. Boudet s'est vu confier le soin de rédiger une partie de l'ouvrage "Petit futé," consacré au golf, et de réaliser des photographies afin de l'illustrer. Il conteste la validité de la clause de rémunération le liant à la société Nouvelles éditions universités. Le TGI de Paris l'a débouté de sa demande en rémunération.

Décision: "Considérant que les premiers juges ont (...) à juste titre retenu la qualification d'œuvre collective mentionnée dans les trois contrats d'auteur;

Considérant qu'il résulte de l'article L.131-4 alinéa 1^{er} du Code de la propriété intellectuelle, que la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation; Qu'il ne peut être dérogé au principe de la rémunération proportionnelle de l'auteur que dans les cas prévus à l'article L.131-4 et notamment lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou dans ceux limitativement énumérés à l'article L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle;

Considérant, en l'espèce, que les guides en cause n'entrent pas dans les ouvrages prévus par l'article L.132-6 sus-visé; que, par ailleurs, la société NEU n'établit, ni même n'allègue qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de déterminer la part effective de la contribution de Jean-Claude Boudet

dans les recettes tirées de l'exploitation des guides et que le recours au forfait s'imposait;

Qu'il s'ensuit que la clause de rémunération forfaitaire (...) est nulle."

Dans cette décision, la Cour d'appel de Paris énonce que, en matière d'œuvres collectives, la rémunération peut être forfaitaire lorsque les contributions de chaque coauteur ne peuvent être distinguées. Les juges apprécient donc strictement les situations donnant droit à une rémunération forfaitaire.

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation dans une décision du 21 novembre 2006 (inédit, pourvois n° V 05-14.850). Les juges suprêmes y affirment que les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle qui "prévoient que le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au collaborateur de l'œuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris l'initiative et qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l'origine, desdits droits." Dès lors, en matière d'œuvre collective, le mode de rémunération des auteurs est libre.

La volonté du législateur français de préserver les intérêts de l'auteur est perceptible dans l'admission de la figure juridique de la lésion, en matière de contrats d'auteur. Cette dérogation au droit commun s'explique par la fonction du droit d'auteur qui est, au terme de la jurisprudence communautaire, de "rémunérer l'effort créateur" de l'auteur. Dès lors que l'auteur est rémunéré par un forfait inférieur aux 5/12^e de la valeur réelle des droits cédés (en cours d'exécution), il peut demander la révision judiciaire de la convention.

2. ÉPUISEMENT DES DROITS

Le nouvel article L.122-3-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français, introduit par la loi du 1^{er} août 2006, consacre désormais l'épuisement en ces termes:

"Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen."

Le droit d'auteur, comme tous les droits de propriété intellectuelle, est soumis au principe de l'épuisement des droits. L'objectif de l'épuisement est avant toute chose d'empêcher que l'auteur ne soit payé deux fois pour la même prestation.

En revanche, l'épuisement ne s'oppose pas à ce que l'auteur perçoive une nouvelle rémunération pour une nouvelle utilisation.

Il n'y a épuisement du droit d'auteur que pour l'usage spécifique à l'origine de la mise en circulation. Le droit de destination prend alors tout son sens. L'auteur peut donc s'opposer à tout nouvel usage public de son œuvre.

Une jurisprudence communautaire récente estime toutefois que le droit de location ne s'épuise pas (2).

(1) Cour d'appel Paris, 18 décembre 2002

"Le coupable"

inédit Juris-Data 203810

Faits: Le 25 avril 1993, la société France 3 a diffusé le film "Le coupable" réalisé en 1936 par Raymond BERNARD. Bernard ZIMMER en était l'auteur des dialogues. Estimant que leur autorisation n'avait pas été sollicitée, les héritiers de Bernard ZIMMER ont assigné la société France 3 en contrefaçon. Le TGI de Paris les a déboutés.

Décision: "Considérant (...) que les consorts ZIMMER ne peuvent valablement prétendre que le droit de divulgation sur l'œuvre, lequel doit s'entendre de la première communication de celle-ci au public, aurait en l'espèce été violé par la diffusion qu'en a faite, France 3, sur ses antennes, le 25 avril 1993;

Que ce droit de divulgation qui s'épuise par la première communication au public, s'est trouvé épuisé en l'espèce par la diffusion du film en salle, en 1936;

Que l'exploitation du film par France 3 qui relève de l'exercice d'une prérogative d'ordre patrimonial, ne constitue pas de la part de cette société un acte de "divulgation"..."

Le droit de divulgation, prérogative d'ordre extrapatrimonial, est soumis au concept de l'épuisement. L'épuisement a lieu par la première communication de l'œuvre, quel que soit l'usage conventionnellement prévu. En d'autres termes, l'épuisement vaut pour tous les usages futurs qui pourront être concédés par l'auteur. Il n'est pas besoin de consulter à nouveau l'auteur lorsqu'est mis en œuvre un mode d'exploitation de l'œuvre jusqu'alors inusité.

En l'espèce, la divulgation avait eu lieu 57 ans avant l'usage incriminé de l'œuvre. Pourtant, cette grande distance temporelle n'a pas fait renaître cette prérogative du droit moral.

(2) CJCE, 22 sept. 1998

"Foreningen af danske Videogramdistributører c/ Laserdisken"

Aff. C-61/97

Décision: "Les articles 30 et 36 du traité ne s'opposent pas à ce qu'une personne titulaire d'un droit exclusif de location interdise dans un État membre la mise en location de copies d'une œuvre cinématographique alors même que la mise en location de ces copies aurait été autorisée sur le territoire d'un autre État membre.

En effet, le principe de l'épuisement des droits de distribution en cas de mise en vente, par le titulaire du droit ou avec son consentement, d'œuvres protégées par le droit d'auteur découle de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le droit exclusif garanti par la législation d'un État membre en matière de propriété industrielle et commerciale a épuisé ses effets lorsqu'un produit a été écoulé licitement, sur le marché d'un autre État membre, par le titulaire même du droit ou avec son consentement. Cependant, les œuvres littéraires et artistiques peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale soit par la voie de représentations publiques, soit par la voie de la reproduction et de la mise en circulation des supports matériels qui en sont issus.

A cet égard, en autorisant la perception de droits d'auteur seulement à l'occasion des ventes consenties tant aux simples particuliers qu'aux loueurs de ces supports, il n'est pas possible d'assurer aux auteurs des œuvres une rémunération qui soit en rapport avec le nombre des locations effectivement réalisées et qui réserve à ces auteurs une part satisfaisante du marché de la location. La mise en circulation d'un support d'image et de son ne peut donc pas, par définition, rendre licites d'autres actes d'exploitation de l'œuvre protégée, tels que la location, qui ont une nature différente de celle de la vente ou de tout autre acte licite de distribution. Tout comme le droit de représentation par voie d'exécution publique d'une œuvre, le droit de location demeure au nombre des prérogatives de l'auteur et du producteur en dépit de la vente du support matériel qui contient l'œuvre. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne les effets de la mise en location. Le droit spécifique d'autoriser ou d'interdire la location serait, en effet, vidé de sa substance s'il devait être épuisé du seul fait de la première offre de location."

3. PRESCRIPTION DÉCENNALE

En l'absence de disposition législative spécifique, l'action en contrefaçon est soumise à une prescription décennale (article 2270-1 du Code civil français). La durée de cette prescription diffère donc de la prescription triennale qui prévaut en matière de brevets et de marques.

Ce délai commence à courir au jour où l'auteur a eu la révélation des actes de contrefaçon (Cour d'appel Paris, 7 avril 2006, CCE 2006 commentaire n° 141).

LES DROITS VOISINS

Il n'existe pas un droit voisin, mais des droits voisins. Si leur régime général est commun (**Chapitre 1**), chacun d'entre eux présente certaines particularités (**Chapitre 2**).

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les auxiliaires de la création, de la diffusion et de l'interprétation des œuvres bénéficient d'une protection spécifique, par les droits dits "voisins" ou "connexes."

Calquée sur celle de l'auteur, leur consécration législative n'a eu lieu que tardivement. La loi du 11 mars 1957 ne contenant aucune disposition relative aux droits des artistes-interprètes, il aura fallu attendre la loi du 3 juillet 1985 pour que les droits voisins soient intégrés dans le Code de la Propriété Intellectuelle français.

Auparavant, la jurisprudence avait déjà contribué à reconnaître un statut spécifique des artistes-interprètes, notamment par le très fameux arrêt "Furtwangler" (Civ. 1^{ère}, 4 janvier 1964). Se fondant sur la responsabilité civile de droit commun (articles 1382 et 1383 du Code civil français), les juges ont reconnu à l'artiste-interprète le droit d'interdire toute utilisation de son interprétation autre que celle expressément autorisée.

En outre, plusieurs conventions internationales (de Genève en 1971, relative aux droits des producteurs de phonogrammes; de Rome en 1961, consacrée aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) avaient été ratifiées par la France.

Aujourd'hui, le régime général des droits voisins est codifié aux articles L.211-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle français.

A. DURÉE DU DROIT EXCLUSIF

La durée de protection des droits voisins, plus courte que celle du droit d'auteur, est de 50 ans.

Le point de départ de ce délai varie en fonction du type de prestation, objet du droit voisin. Il se situe à compter du 1^{er} janvier de l'année civile qui suit:

- celle de l'interprétation, pour les artistes-interprètes;
- celle de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes;
- celle de la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes;

- celle de la première communication au public des programmes pour les entreprises de communication audiovisuelle.

Afin de prolonger la durée de protection des interprètes et producteurs, ce point de départ est repoussé en cas de communication au public pendant la période des 50 ans. Les droits patrimoniaux de l'auxiliaire de la création n'expirent alors que cinquante ans après le 1^{er} janvier de l'année civile suivant cet acte de communication.

Cette protection réduite et tardive des droits voisins révèle déjà une certaine infériorité par rapport au droit d'auteur...

B. PRIMAUTÉ DU DROIT D'AUTEUR SUR LES DROITS VOISINS

Sur un plan hiérarchique, cette infériorité se retrouve également en cas de conflit entre les droits de l'auteur et ceux des auxiliaires de la création. L'article L.211-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français énonce: "*Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires.*"

La suprématie du droit d'auteur sur les droits voisins apparaît incontestable. Elle est d'ailleurs logique car il ne peut y avoir d'interprétation, sans l'existence d'une œuvre.

L'interprète est en position de subordination par rapport à l'auteur, car son intervention est au service de la création, dont elle sert à transmettre la pensée. Pour cette raison, l'artiste ne peut impunément s'affranchir de l'œuvre, ni imposer sa propre conception.

En conséquence, la décision d'exploiter (ou au contraire 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.

C. PORTÉE DU DROIT EXCLUSIF

Il est apporté certaines limites aux droits exclusifs de l'auxiliaire de la création. Ces exceptions sont énumérées de façon limitative à l'article L.211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français.

Elles correspondent systématiquement à celles qui prévalent en droit d'auteur. Par ailleurs, le "test des trois étapes" trouve également application en matière de droits voisins.

Une exception spécifique aux artistes-interprètes prévoit que 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 audiovisuel.

Cour d'appel Nancy, 8 septembre 2005

Gerardmer c/ Lambert

Juris-Data n2005-307645

Faits: Marc Lambert a créé un personnage médiéval, dénommé "Marcel Grand," qui exécute un numéro de jonglerie et d'autres tours de cirque. Il a conclu un contrat avec l'association Gerardmer, aux termes duquel il s'est engagé à assurer des animations pendant le festival du même nom. Constatant que son image a été utilisée par la suite à des fins commerciales, M. Lambert a assigné l'association Gerardmer en contrefaçon de ses droits voisins. Le TGI d'Epinal a fait droit à sa demande.

Décision: "Attendu que l'association Gerardmer (...) invoque les dispositions de l'article L.212-10 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "les artistes-interprètes 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 audiovisuel;"

Attendu que ces dispositions, qui sont dérogatoires à la règle générale de l'autorisation préalable de l'artiste-interprète, doivent être interprétées de façon restrictive; (...)

Attendu que la finalité informative des dispositions de l'article L.212-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, exclut toute utilisation de la prestation d'artistes-interprètes sans leur autorisation préalable à des fins commerciales ou lucratives."

Toute 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 de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle constitue une contrefaçon.

Encourent la même sanction les actes d'importation ou d'exportation réalisés sans l'autorisation des titulaires de droits, ainsi que le non-paiement de leur rémunération.

2. BÉNÉFICIAIRES DE DROITS VOISINS

Les droits voisins sont accordés aux personnes qui, sans être auteurs, participent à leur manière à l'œuvre, dont ils constituent des "auxiliaires de la création." Ce sont:

- les artistes-interprètes, dont on protège la personnalité;
- Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, dont le rôle est essentiellement technique et économique. Par l'octroi d'un statut spécifique, le législateur entend encourager et récompenser leurs investissements.

On peut distinguer deux types de bénéficiaires de droits voisins: d'une part les artistes c'est-à-dire des personnes physiques qui, sans faire acte de création, participent à l'activité créatrice (**A**); d'autre part les producteurs qui, eux, permettent la création par leur apport financier (**B**).

La liste des droits voisins est dressée au livre II de la première partie du Code de la Propriété Intellectuelle français. Elle n'est toutefois pas complète. D'autres "auxiliaires de la création" non mentionnés se sont vus reconnaître un droit exclusif par le législateur (**C**).

A. ARTISTES-INTERPRÈTES

Les droits voisins tirent leur nom de leur proximité avec les droits d'auteur, sans toutefois leur être identiques. Cette dénomination s'avère particulièrement adaptée au monopole des artistes-interprètes, dans la mesure où leur régime juridique reprend les grands caractères du droit d'auteur. Ainsi, les artistes-interprètes sont les seuls "auxiliaires de la création" à jouir de prérogatives de droit moral.

Le Code de la Propriété Intellectuelle français fournit une liste non exhaustive d'activités donnant droit à la qualification d'artiste-interprète. Sont concernées les personnes qui "*représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.*"

Seule une personne physique peut être qualifiée d'artiste-interprète.

De plus, le régime des droits voisins n'est accordé qu'à l'artiste qui exécute une œuvre de l'esprit préexistante. Toutefois, si cette condition est nécessaire, elle n'est pas suffisante. L'interprétation doit donc également laisser transparaître, par son expression artistique, la personnalité de l'artiste. Elle ne doit pas présenter un caractère simplement accessoire.

(1) Cour d'appel Paris, 29 mars 2006

Lopez c/ Philibert

CCE 2006 commentaire n° 77

Faits: Serge Lopez est le personnage principal d'un documentaire de Nicolas Philibert intitulé "Etre et avoir" et centré sur l'école publique d'un village d'Auvergne. Il revendique la qualité d'artiste-interprète, en tant que sujet central de l'œuvre audiovisuelle. Le TGI de Paris l'a débouté de sa demande.

Décision: "Considérant que Georges Lopez revendique (...) des droits d'artiste-interprète sur l'exécution qu'il a faite de son cours, faisant valoir qu'il a joué à la demande du réalisateur des scènes purement "fictionnelles;"

Mais considérant que la scène fugace du film relatant la disparition de l'enfant Alizé dans un champ de blé, dont l'issue n'est d'ailleurs pas révélée, ne saurait suffire pour qualifier ce film documentaire d'œuvre de fiction; (...) que tout au long de ce documentaire, il a été filmé dans l'exercice de sa profession d'instituteur ainsi que dans le cadre d'une interview au cours de laquelle il évoque ses origines familiales et sa vocation d'enseignant, et non comme interprète d'un rôle qui ne serait pas le sien, au service d'une œuvre; que les premiers juges ont exactement relevé que ces données, qui reflètent un exercice professionnel et un statut social, relèvent du fait documentaire qui, par son rapport au réel, tel qu'il a été conçu dans les arts cinématographiques, exclut la notion d'interprétation au sens de l'article 212-1 du Code de la propriété intellectuelle;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Georges Lopez de ses demandes sur ce fondement."

Le héros d'un documentaire ne saurait être reconnu comme artiste-interprète, dans la mesure où il se "contente" de vivre sa vie normalement et ne participe donc pas à l'œuvre en tant qu'"auxiliaire de la création." En l'absence d'une œuvre de l'esprit préexistante, aucune performance d'interprétation ne peut être retenue.

En revanche, un acteur qui improvise peut être qualifié d'artiste-interprète. La jurisprudence lui confère en effet la double casquette d'auteur de ses textes improvisés (considérés comme une œuvre de l'esprit), et d'interprète de ces textes.

(2) Cour d'appel Nancy, 8 septembre 2005

Association Gerardmer Cl Lambert

précité

Décision: "Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Marc Lambert se présente au public déguisé en clown et exécute un numéro qui le rattache au cirque comprenant notamment du jonglage (...); attendu que son activité est donc bien celle d'un artiste-interprète."

La personne qui se déguise en **clown** et réalise des numéros de jonglage a une activité d'artiste-interprète. La décision de la Cour d'appel de Nancy va en ce sens.

Cet arrêt présente également l'intérêt de rappeler que "*s'agissant des droits voisins du droit d'auteur, le Code de la Propriété Intellectuelle n'exige pas que la prestation soit originale pour être protégée.*"

(3) Cour d'appel Paris, 21 janvier 2005

Delafoulhouze c/ Daimler Chrysler

JCP 2005. 1216 n° 8

Faits: La société Daimler Chrysler a réalisé un film publicitaire dans lequel apparaît M. Delafoulhouze. Celui-ci a signé un contrat, aux termes duquel il autorise l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation, la rémunération des droits concédés restant "à négocier." M. Delafoulhouze a assigné la société Daimler Chrysler pour se voir reconnaître le statut d'artiste-interprète et obtenir notamment un complément de rémunération. Le TGI de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Attendu qu'il apparaît que la participation de Monsieur Delafoulhouze au film ayant pour objet de promouvoir les ventes d'un véhicule automobile n'a nullement correspondu à l'exécution d'une œuvre littéraire ou artistique ou d'une quelconque action visée à l'article L.212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais qu'elle a seulement consisté en une présentation au public d'un message publicitaire dans le cadre duquel son image a été reproduite;

Que s'étant borné à prêter son image sans se livrer à un authentique jeu de scène, il est infondé à se voir reconnaître le statut d'artiste-interprète, seul celui de mannequin pouvant être admis;

Que le jugement entrepris doit partant sur ce point être infirmé."

Les mannequins ne sont pas des artistes-interprètes. Aux termes d'une jurisprudence constante, il en va de même des sportifs. Ils ne réalisent aucune contribution personnelle, à défaut d'interpréter un rôle autre que le leur propre.

L'importance de la prestation fournie ressort comme un critère fondamental dans la qualification d'artiste-interprète. Dès lors qu'un acteur tient une place prépondérante dans un film (personnage de premier plan, durée de son apparition...), il bénéficie du statut d'artiste-interprète, par opposition à celui d'"artiste de complément."

La décision de la Cour d'appel est également intéressante, en ce qu'elle rappelle que la qualification retenue dans le contrat liant l'artiste-interprète au producteur est indifférente. En effet, les juges ont admis que "*nonobstant la lettre de la loi des parties et le choix opéré en justice par l'intéressé dans le cadre d'une autre instance (devant le Conseil de Prud'homme) une requalification par le juge des faits et actes litigieux est (...) possible.*"

Comme l'auteur, l'artiste-interprète jouit d'un droit moral sur son interprétation. Celui-ci revêt les caractères fondamentaux des droits de la personnalité et est donc imprescriptible et inaliénable.

A la différence de ceux-ci, il est toutefois transmissible aux héritiers de l'artiste-interprète pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt.

L'étendue de ce droit moral est réduite en comparaison de celle du droit d'auteur. Le Code de la Propriété Intellectuelle ne consacre expressément que deux prérogatives:

- le droit au respect de leur nom et de leur qualité;
- le droit au respect de l'intégrité de leur interprétation.

Ainsi, si la jurisprudence a reconnu un droit de divulgation à l'artiste-interprète, il n'en va pas de même pour le droit de retrait ou de repentir. Les artistes-interprètes semblent en être privés.

(1) Soc. 8 février 2006

Jean Ferrat c/ société Universal Music

CCE 2006 commentaire n° 57

Décision: "*Attendu que le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (...), que M. Tenenbaum dit Jean Ferrat et la compagnie phonographique Barclay, aux droits de laquelle est venue la société Polygram, puis la société Universal Music, ont signé, entre 1963 et 1966, trois contrats d'enregistrement, avec cession des droits d'exploitation; qu'ayant constaté que le producteur commercialisait cinq compilations comportant certaines de ses chansons et celles d'autres artistes, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Jean Ferrat pour atteinte à son droit moral, l'arrêt énonce que le seul fait d'imposer d'autorité une exploitation sous forme de*

compilations ne caractérise pas, à lui seul, une violation du droit moral de l'artiste et retient que si, dans les compilations, l'artiste est "flanqué d'artistes les plus divers," dont certains "au passé trouble sous l'occupation," ce voisinage n'est pas de nature à ternir sa réputation et qu'aucun thème dégradant ou susceptible de heurter les convictions ne ressort de la juxtaposition des enregistrements;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une exploitation sous forme de compilations avec des œuvres d'autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, ne pouvait relever de l'appréciation exclusive du cessionnaire et requérait une autorisation spéciale de l'artiste, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé."

La réalisation de **compilations** ne saurait dépendre de la seule volonté du cessionnaire. Il est également nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale des artistes, sous peine de porter atteinte à leur droit moral.

Toutefois, est seule condamnable au titre de la contrefaçon une compilation qui est de nature à altérer le sens des interprétations en cause. Dès lors que les artistes réunis sont similaires et ont une inspiration très proche, aucune dénaturation de leur interprétation ne peut être reprochée.

Ainsi, il a été jugé que l'exploitation d'un enregistrement sous forme de compilation "n'est pas de nature à en altérer le sens dans la mesure où le phonogramme litigieux est consacré à la musique du type country, genre auquel Rose-Marie Portelli revendique l'appartenance, interprétée par des artistes dont elle ne dénie nullement les qualités artistiques; que l'insertion de l'œuvre musicale dans ces circonstances ne porte pas atteinte au droit moral au respect de son interprétation" (Cour d'appel Paris, 5 juillet 2006, Portelli c/ ZYX Musics Paris, Juris-Data n° 2006-307612).

(2) Cour d'appel Paris, 25 mars 2005

Cinémathèque Jean-Marie Boursicot c/ Floersheim

Juris-Data n° 2005-269259

Faits: M. Floersheim réalise des doublages de voix d'acteurs étrangers. Ayant constaté que la prestation qu'il a réalisée pour un spot publicitaire a été utilisée, sans son autorisation, dans un film projeté lors de l'ouverture de la campagne électorale du groupement politique DEMOCRATIE LIBERALE, il l'a assigné pour voir reconnaître l'atteinte à son droit moral. Le TGI de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Considérant (...) que si les éléments incriminés ne sont certes pas empreints d'un très grand sérieux, ils ne parodient pas l'interprétation initiale, mais la **détournent de son objet premier, de nature publicitaire**, pour l'exploiter, sans le consentement exprès de l'interprète, au soutien de la candidature d'un

homme politique connu, président d'un parti, dans le cadre de la dernière en date des élections, aux fonctions de président de la République;

Que dans ces conditions, c'est avec pertinence que les premiers juges ont refusé d'admettre que l'humour invoqué pouvait légitimer l'atteinte portée au droit moral de Monsieur Patrick Floersheim, qui est en droit de s'opposer à une telle exploitation non autorisée."

(3) Cour d'appel Paris, 2 mars 2005

Petrucciani c/ F. Dreyfus Music

CCE 2005 commentaire n° 114

Faits: Michel Petrucciani a conclu un contrat avec la société FDM, aux termes duquel il s'est engagé à interpréter en exclusivité des musiques destinées à être exploitées commercialement par tous moyens, s'interdisant d'enregistrer ou de divulguer des musiques interprétées par lui pendant la durée du contrat. L'héritier de Michel Petrucciani reproche à la société FDM d'avoir commercialisé divers albums après son décès. Le TGI a condamné la société FDM en contrefaçon.

Décision: "Considérant (...) que l'exercice du droit moral par l'héritier qui doit s'inscrire dans le sillon de la volonté de l'auteur, doit s'exercer au service de l'œuvre en accord avec la personnalité de l'auteur telle que révélée et exprimée de son vivant;

Considérant que (...) Alexandre Petrucciani soutient que son père n'aurait pas été satisfait de la qualité artistique des interprétations de TRIO IN TOKYIO, de sorte que l'album tiré des concerts donnés par cet ensemble porterait atteinte à son droit moral;

Mais considérant que l'appelant ne produit aucun document de nature à justifier que son père se serait opposé à la réalisation des enregistrements litigieux et à leur divulgation (...); considérant qu'il résulte de ces éléments, que les premiers juges ont justement retenu que Alexandre Petrucciani ne rapportait pas la preuve que son père se serait formellement opposé de son vivant à l'exploitation des enregistrements litigieux ni que les conditions de leur exploitation dénatureraient l'interprétation de l'artiste-interprète ou porteraient atteinte à sa mémoire;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera, de ce chef, confirmé."

Le droit moral de l'artiste-interprète et de l'auteur, contrairement aux autres droits de la personnalité, survit à la personne de l'artiste. Cet arrêt le rappelle, qui présente en outre l'intérêt de reconnaître le droit de divulgation. En effet, le Code de la Propriété Intellectuelle français ne fait mention nulle part de cette prérogative.

Comme l'auteur, l'artiste interprète isolé se trouve en position de faiblesse par rapport aux exploitants, forts de leur pouvoir économique. Afin de protéger au mieux ses intérêts, le régime de la cession de ses droits est encadré de manière rigoureuse.

Ainsi, sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

En outre, comme pour les droits d'auteurs, l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle.

(1) Cour d'appel Poitiers, 25 janvier 2006

Futuroscope c/ SPEDIDAM

Juris-Data n° 2006-301576

Faits: La société Parc du Futuroscope a commandé à la société Duran une composition musicale destinée à la sonorisation d'une des attractions de ce parc. Les droits d'exploitation de l'enregistrement de cette composition originale lui ont été valablement cédés. La SPEDIDAM ayant sollicité, en vain, de la société Parc du Futuroscope, la régularisation du paiement des 39 artistes-interprètes ayant participé à l'enregistrement, elle a intenté une action en justice à son encontre. Le TGI de Poitiers a condamné la société Parc du Futuroscope.

Décision: "39 artistes-interprètes ont signé (...) une "feuille de présence," relative à l'enregistrement de la musique "Imagic" pour un "spectacle" du Futuroscope. Cette feuille de présence, qui a la valeur d'un contrat de travail, mentionne comme destination "bande originale pour la sonorisation d'un lieu public." (...) Elle indique que la signature (de l'artiste-interprète) vaut autorisation exclusivement pour la première destination de l'enregistrement et que toute autre utilisation est soumise à l'autorisation écrite de la SPEDIDAM sur mandat de chacun de ses signataires. Ainsi, la cession, par l'artiste, de ses droits est soumise à un principe de spécialité en sorte que l'autorisation de fixer ne vaut pas autorisation de reproduire ou de communiquer au public, et cela même si les artistes connaissaient l'utilisation de la fixation."

La cession de ses droits par l'artiste-interprète est soumise au principe de spécialité. Ce principe est d'ordre public.

(2) Civ. 1^{ère} 1^{er} mars 2005

SNAM, SPEDIDAM c/ SEMVAT

CCE 2005 commentaire n° 64

Décision: "Vu l'article 212-3 du Code de la propriété intellectuelle;

Attendu que le statut d'agent public ne peut faire obstacle aux dispositions de ce texte que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l'agent participe;

Attendu que (...) la Société d'économie mixte des transports de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT) a confié la réalisation de deux films publicitaires (...) à la société néerlandaise DDB Needham The Way et à la société Imako production audiovisuelle (aujourd'hui groupe Gramma); qu'à la demande expresse de la SEMVAT, ces films ont été sonorisés à l'aide d'extraits du phonogramme "Buenos Aires – Toulouse," enregistré par l'orchestre national du Capitole de Toulouse, puis diffusés, sans que l'autorisation des musiciens ait été sollicitée; que pour débouter la SPEDIDAM et le SNAM de leur demande en réparation du préjudice causé tant aux artistes-interprètes qu'à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a retenu que dès lors que l'activité de ces derniers s'était exercée dans le cadre du service public, la ville de Toulouse était investie des droits pécuniaires sur leur exécution et seule habilitée à en autoriser l'usage (...);

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'utilisation litigieuse n'entrant pas dans la mission de l'orchestre national du Capitole de Toulouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

Il résulte des quelques arrêts de jurisprudence relatifs au statut de l'artiste-interprète fonctionnaire 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 mission.

La solution retenue est donc conforme à l'article L.131-3-1 qui prévaut pour les créations de fonctionnaires. Si cette disposition concerne exclusivement le droit d'auteur, la Cour de cassation la transpose aux droits voisins des artistes-interprètes, conformément à ce que semble avoir été la volonté du législateur communautaire (article 18 de la directive du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information).

Exceptionnellement, en matière audiovisuelle, la signature du contrat avec le producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat se doit alors de fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre.

Comme en droit d'auteur, cette disposition a pour finalité de faciliter l'exploitation de l'œuvre audiovisuelle en créant une présomption de titularité des droits au profit du producteur.

B. PRODUCTEURS

Aux termes de l'article L.213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français, le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son.

Le producteur de vidéogrammes se définit quant à lui comme la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.

Leur autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de leur phonogramme ou vidéogramme.

Le producteur de phonogramme ne peut toutefois s'opposer:

- A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle;
- A sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne.

Les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient également d'un régime spécial de protection, au titre des droits voisins. Toute reproduction de leurs programmes ou leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, ainsi que leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible au public moyennant paiement d'un droit d'entrée, nécessite leur autorisation.

C. AUTRES BÉNÉFICIAIRES DE DROITS VOISINS

L'article L.333-1 du Code du sport français énonce: "*Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives (...), sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.*

Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des

compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés."

Il s'ensuit que le législateur reconnaît un droit d'exploitation aux organisateurs de manifestations ou compétitions sportives. Ceux-ci disposent d'un droit exclusif leur permettant d'autoriser, d'interdire et de contrôler toutes les formes d'exploitation, qu'elles concernent les clichés photographiques ou les images audiovisuelles.

Com. 8 février 2005

Société L'Equipe TV c/ TF1

CCE 2005 commentaire n° 68

Faits: La société TF1 a acquis, pour le territoire français, les droits de retransmission de la Coupe du Monde de football de 2002. Ayant constaté que la société l'Équipe TV diffusait, en boucle, des extraits des matchs dans le cadre d'émissions d'information "en continu," elle l'a assignée en réparation du préjudice subi, au motif que cette utilisation constitue, selon elle, un usage abusif de l'exception de "brefs extraits." La cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Mais attendu que, tenue d'interpréter l'article 18.2 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction applicable en la cause, qui ne définit pas le contenu de la notion de diffusion de brefs extraits qu'il autorise, la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs ni poser une norme générale, mais par une appréciation des circonstances de l'espèce, retenu qu'elle devait donner de la notion de "brefs extraits" une interprétation stricte en limitant la diffusion à un bref extrait toutes les quatre heures par périodes de vingt quatre heures; qu'elle a ainsi (...) légalement justifié sa décision."

Comme la plupart des droits exclusifs, le droit de l'organisateur de manifestation sportive connaît certaines limites. L'article L.333-7 du Code du sport français dispose que "Le vendeur ou l'acquéreur (du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive) ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse." Cette exception au monopole est sous-tendue par le droit du public à l'information.

Toutefois, des difficultés sont apparues dans l'appréciation de la notion de "brefs extraits" en matière d'œuvres audiovisuelles, notamment en raison de la multiplication des chaînes d'information "en continu." Celles-ci proposent

un résumé de l'actualité sportive, par la présentation de brefs extraits des matchs, qu'elles diffusent à de nombreuses reprises dans la journée.

C'est cette multidiffusion de brefs extraits que les juges de la Cour de cassation ont condamnée. Partant du principe général d'interprétation stricte des exceptions, ils ont considéré cette pratique comme abusive. Pourtant, dans le silence des textes et en vertu de la règle "*ubi lex non distinguit, nec nos distingueremus debemus*" (là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer), une solution inverse aurait pu être attendue.

En définitive, la Cour de cassation considère de façon pragmatique que l'excès de citations est nuisible.

Outre cette problématique de la multidiffusion, les juges ont eu à déterminer la durée moyenne d'un "bref extrait." S'aidant en partie des usages en vigueur et autres accords conclus entre chaînes de télévision, ils l'ont parfois estimée à une minute trente par journée de compétition et trente secondes par match. Toutefois, aucun consensus jurisprudentiel n'existe réellement, ce qui est source d'insécurité juridique.

Enfin, il est intéressant de noter que l'article L.333-7 du Code du Sport prévoit en son quatrième alinéa que "*La diffusion (de brefs extraits) s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.*" En quelques sortes, le cessionnaire se voit donc reconnaître un droit à la "paternité" des images audiovisuelles.

En outre, les producteurs de bases de données voient leur investissement récompensé par l'octroi d'un droit exclusif. Ils peuvent notamment s'opposer à l'extraction d'une partie de leur base.

Ce droit, consacré par la directive communautaire du 11 mars 1996, n'a toutefois pas été intégré à la liste des droits voisins du livre II de la première partie du Code de la Propriété Intellectuelle français.

PROCÉDURE

PARTIE V

1. MESURES PRÉALABLES AU JUGEMENT SUR LE FOND

A) ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE

- 1) EN MATIÈRE DE MARQUES
- 2) EN MATIÈRE DE BREVETS
- 3) AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

B) SAISIE-CONTREFAÇON

- 1) SAISIE-CONTREFAÇON POUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
 - a) En matière de marques
 - Obtention d'une ordonnance sur requête
 - Modalités de la saisie-contrefaçon
 - Régime
 - b) En matière de brevets
 - c) En matière de dessins et modèles
- 2) SAISIE-CONTREFAÇON POUR LE DROIT D'AUTEUR

C) RETENUE EN DOUANE

2. DÉCLENCHEMENT D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON

A) QUALITÉ POUR AGIR

- 1) RECEVABILITÉ À L'ACTION EN CONTREFAÇON
 - a) Propriétaires des droits
 - b) Certains licenciés
- 2) INTERVENTION

B) COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

- 1) COMPÉTENCE "RATIONAE MATERIAE"
- 2) COMPÉTENCE "RATIONAE LOCI"

3. SANCTIONS DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

A) SANCTIONS RESTITUTIVES

B) SANCTIONS RÉPARATRICES

- 1) DÉTERMINATION DE LA MASSE CONTREFAISANTE
- 2) EVALUATION DU PRÉJUDICE : GAIN MANQUÉ ET PERTE SUBIE
 - a) Gain manqué
 - b) Perte subie

PROCÉDURE

L'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un monopole. Elle permet au titulaire de droits de propriété intellectuelle d'obtenir réparation du dommage qu'il a subi du fait des actes contrefaisants, par le biais de mesures réparatrices et restitutives (**Chapitre 3**).

Son déclenchement est soumis à des règles strictes, majoritairement codifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle organisant d'une part les règles relatives à la qualité à agir et d'autre part celles concernant la compétence juridictionnelle (**Chapitre 2**).

La victime des actes de contrefaçon dispose par ailleurs de diverses mesures préventives, également prévues au Code de la Propriété Intellectuelle, qui lui permettent d'intervenir avant tout jugement sur le fond (**Chapitre 1**).

1. MESURES PRÉALABLES AU JUGEMENT SUR LE FOND

L'action en interdiction provisoire (**A**), la saisie-contrefaçon (**B**) et la retenue en douane (**C**) ont en commun d'être réalisés avant même que les juges du fond ne se soient prononcés sur la matérialité des actes de contrefaçon.

Si la première mesure tend à empêcher que ne s'aggrave le dommage subi par la supposée "victime" des actes litigieux et n'a, en tant que telle, aucune influence sur l'issue de l'action judiciaire, les deux suivantes jouent un rôle déterminant dans l'évolution des débats sur le fond. Elles permettent en effet de rapporter la preuve de l'existence des actes de contrefaçon et donc de fonder juridiquement une éventuelle condamnation du contrefacteur.

A. ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE

Les délais inhérents au système judiciaire sont souvent en contradiction avec la vie économique. Il s'ensuit que la condamnation du contrefacteur ne survient pas immédiatement après le déclenchement de l'action judiciaire, de sorte qu'il a pu, entre-temps, poursuivre ses activités illicites et nuire à son concurrent.

Inévitablement, le préjudice ressenti par le titulaire du droit exclusif s'est donc amplifié, malgré la bonne marche de la justice.

De plus, les dommages-intérêts prononcés par les tribunaux ne réparent souvent que partiellement le préjudice qui découle des actes de contrefaçon et le mode de sanction le plus efficace reste, quoi qu'il en soit, l'interdiction de poursuivre les actes illicites.

Cela tient notamment au mode de calcul des dommages-intérêts alloués, qui *a priori* ne prend en considération que le préjudice subi du fait des actes contrefaisants (nous verrons par la suite que les juges adaptent quelque peu cette règle, pour conférer un caractère plus punitif aux dommages et intérêts).

Il en résulte souvent un certain décalage entre, d'une part, le fort chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur et, d'autre part, l'indemnisation minime de sa victime, notamment lorsque cette dernière est une petite entité dont les débouchés sont limités. Il est à craindre que les grandes entreprises n'aient plus intérêt à courir le risque d'une condamnation (limitée) pour contrefaçon plutôt que de contracter une licence, dont le montant reste soumis à l'aléa des négociations...

Afin d'éviter que les actes de contrefaçons ne perdurent pendant toute la durée du procès, agravant ainsi le préjudice du titulaire du droit privatif, le législateur français a mis en place des actions en interdiction provisoire.

Ainsi, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, le demandeur peut demander au président du tribunal, statuant en la forme des référés, de rendre une ordonnance de référé pour interdire provisoirement, et sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon.

Exemple:

Une entreprise française X est titulaire d'un brevet, grâce auquel elle a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires de 30.000 Euros. Ses ventes sont limitées au marché national.

La multinationale Y, désireuse de mettre sur le marché un nouveau produit reprenant les enseignements de ce brevet, l'exploite sans autorisation de X. Grâce à ce nouveau produit, concurrent de celui de X, elle a dégagé pour 2005 un chiffre d'affaires de 3.000.000 Euros. Son marché s'étend à l'ensemble de la communauté européenne. Parallèlement, la société X a constaté la même année une baisse de son chiffre d'affaires à 15.000 Euros.

L'entreprise française X a donc subi, en raison de la contrefaçon perpétrée par la multinationale Y, un préjudice de 15.000 Euros. En vertu du principe d'indemnisation de "*tout le préjudice, rien que le préjudice,*" elle obtiendra en justice la condamnation de Y à lui verser ces 15.000 Euros.

Les gains de Y s'élevant à 3.000.000 Euros, cette condamnation sera quantité négligeable pour elle, puisque le bénéfice réalisé se monte, en définitive, à $(3.000.000 - 15.000 =) 2.985.000$ Euros.

Il s'ensuit que la société Y a tout intérêt à faire durer la procédure aussi longtemps que possible, puisque le temps joue en sa faveur. Pendant ce temps, le brevet de la société X se déprécie, car son monopole est limité à 20 ans, et la grande envergure de la contrefaçon dissuade tout investisseur de se faire concéder une licence.

Malgré la tendance actuelle des juges français à calculer largement les dommages intérêts qu'ils octroient au titulaire des droits bafoués, l'intérêt des mesures d'interdiction provisoire apparaît évident.

Si les actions en interdiction provisoire n'ont pas rencontré un vif succès, en raison notamment d'une certaine réticence des magistrats pour cette mesure particulièrement attentatoire à la liberté du commerce et de l'industrie, elles ont fait l'objet de quelques décisions judiciaires, en matière de marques (1) et de brevets (2).

Aucune disposition législative n'est venue consacrer une action similaire pour les autres droits de propriété intellectuelle (dessins et modèles, droit d'auteur...), malgré la directive communautaire du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (3).

1. EN MATIÈRE DE MARQUES

Les conditions de l'action en interdiction provisoire sont organisées à l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle français: "*Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.*"

Cette disposition vise deux objectifs, alternatifs. D'une part, elle tend à prévenir la poursuite des actes supposés de contrefaçon, par le prononcé d'une interdiction provisoire.

D'autre part, elle assure l'indemnisation du titulaire du droit exclusif, par la constitution de garanties. Cela permet notamment d'éviter que le supposé contrefacteur n'organise son insolvabilité.

*Com. 22 février 2000
Pétroles Shell c/ Pog Unlimited
PIBD 2000 n° 699 III 284*

Faits: La société Pog a assigné la société Shell aux fins d'obtenir l'interdiction provisoire de la poursuite de ses agissements constituant, selon elle, contrefaçon de sa marque. La Cour d'appel de Paris a ordonné la consignation par la société Shell d'une somme de 800 000 F.

Décision: "Attendu que, pour condamner la société Shell au paiement d'une consignation, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que si les circonstances de fait ne justifient pas les mesures d'interdiction provisoires sollicitées, elles imposent cependant une constitution de garantie à la charge de la société Shell qui a décidé de poursuivre son opération promotionnelle à ses risques et périls;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la société Shell présentait des garanties sérieuses de paiement de l'indemnité en cas de condamnation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés."

Il résulte de cette décision que les mesures d'interdiction provisoire et de constitution de garantie sont alternatives et répondent à des cas de figure déterminés: les circonstances ouvrant droit à l'interdiction provisoire doivent être plus caractérisées que celles de la constitution de garanties.

La consignation d'une somme ne peut être imposée à un défendeur, s'il présente des garanties suffisantes de paiement de l'indemnité en cas de condamnation.

L'interprétation de l'article L.716-6 par les juges est donc très stricte.

La demande en interdiction provisoire n'est pas une action autonome. Elle s'inscrit dans le cadre d'une action en contrefaçon, dont elle est l'accessoire.

Pour cette raison, la demande d'interdiction ou de constitution de garantie ne peut prospérer qu'en présence d'une action au fond sérieuse. Tel est le cas lorsqu'il existe des éléments suffisants permettant de penser que l'action a quelques chances de prospérer, sans pour autant qu'il soit nécessaire qu'elle soit établie de façon incontestable.

L'action au fond doit avoir été engagée dans un bref délai à compter de la découverte des faits litigieux. Une jurisprudence constante considère qu'un délai supérieur à trois mois ne remplit plus cette exigence (Cour d'appel Paris, 9 juin 2006, SAS Brice c/ SAS Mandarin Film).

L'action en interdiction provisoire est organisée "en la forme des référés." Autrement dit, si elle ne constitue pas à proprement parler un référé, elle en prend néanmoins les contours.

Toutefois, à la différence d'un référé de droit commun, ni l'absence de trouble manifestement illicite ni l'existence d'une contestation sérieuse ne peuvent être valablement opposés à l'encontre de cette action.

Cour d'appel Paris, 7 février 2001

Philips c/ Remington

Dalloz 2002 sommaire 1137

Faits: La société Philips a intenté une action en interdiction provisoire à l'encontre de la société Remington, en raison de l'atteinte supposée à sa marque. Le président du TGI de Paris a rejeté sa demande.

Décision: "Considérant que le juge saisi d'une demande d'interdiction provisoire n'a pas à se prononcer sur la validité des marques litigieuses ni sur un éventuel exercice abusif par le titulaire de ses droits; qu'il doit en revanche, pour apprécier le sérieux de l'action en contrefaçon, rechercher si les moyens de défense qui lui sont opposés ne sont pas manifestement voués à l'échec et sont au contraire suffisamment pertinents pour priver la demande au fond de cette condition de sérieux (...);

Considérant (...) que le caractère distinctif des marques litigieuses est sérieusement contestable; (...)

Considérant que (...) la production d'éléments de conviction contradictoires et les contestations circonstanciées émises à l'encontre des prétentions de Philips montrent qu'il existe une réelle incertitude quant à l'issue du litige et que l'action entreprise par l'appelante ne revêt pas le degré de sérieux requis pour que soit accueillie la demande d'interdiction provisoire."

Cette décision apporte des précisions dans le débat, sur la portée du contrôle opéré par le président du TGI. Afin de vérifier que l'action au fond "apparaît sérieuse," il doit contrôler la réalité des actes de contrefaçon, l'existence d'un risque de confusion (Cour d'appel Paris, 30 mars 2005, PIBD 2005 n° 812 III 421) ainsi que la pertinence apparente des moyens de défense qui lui sont opposés, parmi lesquels la validité de la marque.

L'action en interdiction provisoire a des conséquences économiques graves, et porte une atteinte particulièrement caractérisée à la liberté du commerce et de l'industrie. Elle peut paralyser l'activité économique d'une entreprise, voire la conduire à la liquidation judiciaire, dans l'hypothèse où son activité principale reposera sur les produits litigieux.

Pour toutes ces raisons, l'action en interdiction provisoire est entourée d'un certain nombre de garanties, afin de protéger le préteudu contrefacteur. Les risques d'abus sont importants et l'action en interdiction ne doit en aucun cas être détournée de sa finalité pour neutraliser des concurrents.

Ainsi, le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Le champ d'application de l'action en interdiction provisoire est interprété de façon restrictive par la jurisprudence, dans ses conditions comme dans ses effets.

(1) Cour d'appel Bordeaux, 21 mars 2006

Labeille c/ Johanes Boubée

Inédit Juris-Data 2006-307735

Faits: Constatant que la Société Maison Johanes Boubée commercialise du vin en utilisant sa marque, Monsieur Christian Labeille l'a assignée devant le Président du TGI de Bordeaux saisi en la forme des référés. Celui-ci a rejeté sa demande.

Décision: "Les dispositions spécifiques (de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle) ne ressortissent pas du régime général du référé. Elles ne prévoient que l'interdiction à titre provisoire sous astreinte de la poursuite des actes argués de contrefaçon ou la poursuite de ces actes subordonnée à la constitution de garanties. Elles n'envisagent ni la possibilité pour le magistrat saisi dans ce cadre d'ordonner une expertise ni d'allouer des dommages et intérêts."

(2) Com. 3 décembre 2002

Société Auto Securitas c/ CCASACM

PIBD 2003 n° 764 III 266

Décision: "Attendu que pour interdire à la société Auto Sécuritas et à certaines des sociétés qui lui sont affiliées de commettre des actes constitutifs de concurrence déloyale en application des dispositions de l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel retient que ce texte ne saurait remettre en question le principe posé par l'article L.716-3 de ce Code;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle qui déroge aux règles de droit commun applicables en matière de référé, ne concerne que les actions en contrefaçon de marques introduites selon des règles particulières et ne saurait être appliqué à des actes de concurrence déloyale fussent-ils connexes à des actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

(3) Cour d'appel Paris, 27 juin 2001

Easy Rent A Car c/ Rent A Car

Dalloz 2002 sommaire 1137

Faits: La société Rent A Car a assigné la société Easy Rent A Car aux fins d'obtenir l'interdiction provisoire de la poursuite de ses agissements constituant, selon elle, contrefaçon de sa marque. Le Président du Tribunal de Commerce de Paris a fait droit à sa demande.

Décision: "Considérant que l'existence de cette procédure en la forme des référés, n'interdit nullement à la partie demanderesse d'agir en référé de droit commun, sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, en sollicitant notamment, en application de ce dernier texte, qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite ou que soient prises des mesures permettant de prévenir un dommage imminent."

La voie reste ouverte à un référé de droit commun, afin de mettre un terme à une trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Ce référé présente l'avantage d'offrir des conditions beaucoup plus souples.

2. EN MATIÈRE DE BREVETS

L'action en interdiction provisoire d'exploitation du brevet, codifiée à l'article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle français, est soumise aux mêmes exigences que celle en matière de marques, qu'elle a inspirée.

Comme celle-ci, il ne s'agit pas d'une procédure de référé de droit commun. Comme celle-ci, la recevabilité de l'action en interdiction provisoire est conditionnée à l'engagement d'une procédure au fond en contrefaçon, dans un bref délai.

*Cour d'appel Paris, 5 oct. 2005
Ethypharm c/ Laboratoires Fournier
inédit Juris-Data: 2005-284131*

Faits: La société Ethypharm a déposé un brevet sur un principe actif destiné à lutter contre le cholestérol. La société Laboratoires Fournier ayant déposé par la suite un brevet faisant intervenir ce principe actif, elle a fait procéder à deux saisies contrefaçon dans les locaux de la société Ethypharm, avant de demander au président du TGI de Paris de lui faire défense de poursuivre la production et la commercialisation de produits faisant intervenir son brevet. Celui-ci a fait droit à sa demande.

Décision: "s'agissant (...) d'apprecier si la société Laboratoires Fournier a rempli la condition posée à l'article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (...), d'avoir engagé l'action au fond à bref délai, il convient de déterminer si la nullité de fond entachant la validité de l'assignation signifiée le 1^{er} décembre 2004 est, à l'instar de celle du 4 février 2005, d'être couverte par l'assignation régulière délivrée le 13 avril 2005 sur eux et aux fins de l'assignation du 1^{er} décembre 2005; (...)

Que la société Laboratoires Fournier ayant reconnu avoir eu connaissance de la mise sur le marché du produit litigieux le 29 juillet 2004, elle se devait d'introduire régulièrement sa procédure avant le 29 décembre 2004, dès lors que, en la matière, le bref délai ne saurait excéder six mois."

De jurisprudence constante, la durée ne peut être inférieure à quelques mois car, à moins d'agir avec légèreté, il faut que le breveté soit à même de vérifier les caractéristiques des produits argués de contrefaçon. A la différence de l'action du droit des marques pour laquelle l'existence d'une contrefaçon est évidente au premier abord, la jurisprudence reconnaît donc qu'un délai minimum est nécessaire.

En conséquence, les juges admettent qu'agit encore dans un bref délai le titulaire d'un brevet qui intente une action au fond dans les six mois.

De même qu'en matière de marques, l'action en interdiction provisoire est réservée au propriétaire du droit de propriété industrielle, à l'exclusion du titulaire d'une demande d'enregistrement.

3. AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'article 9 de la directive communautaire du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit d'étendre la possibilité de mesures provisoires et conservatoires à l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, en cas d'atteinte imminente.

Il prévoit également la possibilité d'imposer une astreinte au supposé contrefacteur, ainsi que la constitution de garantie à la charge du demandeur.

Le demandeur devra toutefois avoir engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente. Ce délai, en l'absence d'une détermination par l'autorité judiciaire compétente, ne devra pas dépasser vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.

La France avait jusqu'au 29 avril 2006 pour transposer cette directive. Elle ne l'a pas encore fait.

B. SAISIE-CONTREFAÇON

La charge de la preuve pèse sur celui qui s'en prévaut. En conséquence, il revient au demandeur à l'action de démontrer que des faits de contrefaçon ont bien été commis.

Rappel:

Exceptionnellement, en droit des brevets, a lieu un renversement de la charge de la preuve pour les contrefaçons d'inventions de procédé. En effet, la démonstration de la mise en œuvre du procédé breveté s'avère particulièrement délicate, dans la mesure où le produit obtenu aurait très bien pu l'être par un autre procédé.

Cette preuve est en revanche très aisée pour le défendeur qui, après tout, a tout intérêt à montrer qu'il n'a pas commis d'actes répréhensibles.

En conséquence, le juge peut ordonner au défendeur de démontrer qu'il s'est servi d'un autre procédé que celui brevet pour obtenir le produit. Son silence vaut, en quelques sortes, aveu d'une contrefaçon.

La contrefaçon étant un fait, elle peut se prouver par tous moyens, dès lors que le mode de preuve:

- présente une date certaine,
- permet une identification de la contrefaçon dans toutes ses caractéristiques,
- ne laisse place à aucune contestation possible.

Certains modes de preuve sont toutefois privilégiés, en ce qu'ils apportent une information particulièrement fiable quant au contenu, à l'étendue et à la date des actes contrefaisants. Parmi eux, figure la saisie-contrefaçon, spécificité française.

*Cour d'appel Paris, 3 mars 2004
Société Adidas Sarriagan c/ Société Subo
PIBD 2004 n° 787 III 335*

Faits: La société Adidas, ayant eu connaissance de faits supposés contrefaisants à l'égard d'une de ses marques par la société Subo, a fait établir un procès-verbal de constat d'achat par un huissier de justice. Elle l'a ensuite assignée en contrefaçon. La société Subo conteste la validité de ce constat d'achat, comme mode de preuve de la contrefaçon.

Décisions: dès lors qu'au cours des opérations du constat d'achat, l'huissier instrumentaire était assisté d'un salarié de la société requérante et non d'un expert indépendant;

Qu'en effet, la société intimée persévère à méconnaître la portée des dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui, réglant exclusivement les opérations de saisie-contrefaçon, ne sont pas applicables à un constat d'achat ayant pour unique finalité de constater l'achat d'un produit dans un lieu déterminé." Qu'il s'ensuit que la procédure est régulière.

Le constat d'achat consiste à faire l'acquisition, en présence d'un huissier de justice, d'un objet supposé contrefaisant et à le remettre à ce dernier, accompagné d'une preuve d'achat. L'huissier s'étant tenu à l'extérieur du magasin, il ne constate directement ni la présence de l'objet contrefaisant dans le magasin, ni même son achat. Toutefois, les juges admettent que les observations par lui réalisées démontrent que le modèle a bien été acquis dans ledit magasin.

Le constat d'achat constitue donc un mode de preuve valable.

La procédure de saisie contrefaçon en vigueur pour les droits de propriété industrielle, soumis au dépôt (marques, brevets et dessins et modèles) (1), diffère quelque peu de celle qui prévaut en matière de droit d'auteur (2).

1. SAISIE-CONTREFAÇON POUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La saisie-contrefaçon du droit des marques (a) sera traitée plus longuement que celles en des droits des brevets (b) et dessins et modèles (c). Toutefois, ces trois procédures étant soumises à un régime juridique quasi identique, l'ensemble de ses caractéristiques est transposable aux brevets et dessins et modèles.

La seule différence majeure tient à l'étendue de la saisie réelle qui peut être opérée à l'occasion de la saisie-contrefaçon.

En principe, la saisie-contrefaçon n'a qu'un caractère probatoire et facultatif. En aucun cas, sa finalité ne saurait être confiscatoire. En d'autres termes, la saisie-contrefaçon ne vise qu'à apporter la preuve de l'existence des actes contrefaisants et ne peut être utilisée à titre de sanction.

Il s'ensuit qu'elle ne doit porter que sur un nombre limité d'échantillons, dans la mesure strictement nécessaire aux besoins d'une action en justice. Il n'en va différemment qu'en matière de marques, pour lesquelles la saisie réelle peut concerner l'ensemble du stock argué de contrefaçon.

a. En matière de marques

• Obtention d'une ordonnance sur requête

Pour qu'une saisie-contrefaçon puisse être valablement invoquée devant les juges du fond, elle doit avoir été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance compétent, rendue sur requête.

Peuvent seuls obtenir une telle ordonnance:

- Le titulaire d'une demande d'enregistrement, ou
- Le propriétaire d'une marque enregistrée, ou
- Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation

• Modalités de la saisie-contrefaçon

Si le juge compétent, c'est-à-dire celui dans le ressort duquel doit avoir lieu la saisie, n'a pas le pouvoir de refuser la saisie, son ordonnance en détermine les modalités. En fonction de celle-ci, le demandeur peut faire procéder:

- soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons,
- soit à la saisie réelle des produits ou des services litigieux, c'est-à-dire la saisie de tous les exemplaires contrefaisants.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur, destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Com. 8 février 2000

Jean-Jacques Rimbaud c/ Van Cleef et Arpels

PIBD 2000 n° 701 III 338

Décision: "Attendu que M. Rimbaud fait grief à l'arrêt d'avoir dit bien fondée la demande en contrefaçon et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le pourvoi, qu'un acte entaché de nullité est censé ne jamais avoir existé; que l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la saisie est nulle de plein droit à défaut pour le requérant d'avoir assigné au fond dans le délai de quinzaine; qu'en décidant que la nullité ainsi édictée n'affecterait que la seule saisie et non la description des produits en cause bien que par l'effet de la nullité de la saisie, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé en vertu de l'autorisation de saisie et comportant cette description doive être tenu pour n'avoir jamais existé, l'arrêt a violé le texte précité;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le texte susvisé réservait la nullité pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine à compter de la saisie-contrefaçon à la seule saisie et non pas à la description des produits en cause; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé."

Il résulte de cet arrêt que la nullité prévue par la législation française en cas de non respect du délai de 15 jours n'affecte que les mesures de saisie réelle, à l'exclusion des saisies descriptives.

Il est vrai que la jurisprudence n'est pas unanime et la Cour d'appel de Paris a, plus récemment, considéré que l'article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle français n'opère aucune distinction entre la saisie descriptive et la saisie réelle, de sorte que la sanction qu'il prévoit au cas d'inobservation du délai de quinzaine doit s'appliquer quelle que soit la saisie pratiquée (25 mars 2003, Société Fleurus-Mame c/ Editions Parasol, inédit Juris-Data n° 2003-212023).

La loi prévoit la possibilité que l'huissier soit assisté d'experts de son choix.

La jurisprudence a précisé que, conformément à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à un procès équitable, cet expert doit être indépendant des parties. Ne peuvent donc assister l'huissier inventaire l'ensemble des préposés du saisissant, unis à leur employeur par un lien de subordination.

En définitive, l'assistant qui prend part à la procédure de saisie-contrefaçon doit donc appartenir à une profession dont les règles déontologiques garantissent l'indépendance.

Com. 8 mars 2005

Société Miniplus c/ Société Capitole Carton

PIBD 2005 n° 809 III 340

Décision: "Attendu (...) que le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés (article 6-1 Convention EDH) par fausse application, et le second (Article L.716-7) par fausse interprétation."

Aux termes d'une jurisprudence constante, le préposé du saisissant ne peut pas assister l'huissier au cours de la saisie-contrefaçon (Com. 28 avril 2004, PIBD n° 791 III 431). Pendant longtemps, les juges ont considéré qu'il en allait de même pour le conseil en propriété industrielle du requérant. Bien que particulièrement au fait du dossier, son intervention était refusée au motif qu'il risquait d'influencer trop fortement l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon. Par précaution, seuls des techniciens n'ayant jamais eu aucun rapport avec le saisissant pouvaient être désignés à titre d'expert.

Par cette importante décision de la chambre commerciale, il a finalement été jugé que l'expert peut être le conseil personnel du saisissant et qu'il demeure, pour autant, indépendant. Cette jurisprudence est désormais constante (Cour d'appel Paris, 30 juin 2006, PIBD 2006 n° 839 III 685).

• Régime

La saisie-contrefaçon représente une mesure potentiellement contraignante pour celui qui en est l'objet. En conséquence elle doit, pour être valable, respecter certaines exigences procédurales:

- la saisie ne doit pas se dérouler entre 21h et 6 h, ni les dimanches et jours fériés (sauf urgence);
- l'ordonnance du président du TGI et le titre de propriété industrielle justifiant l'intervention de l'huissier doivent être notifiés au saisi, préalablement à l'opération de saisie-contrefaçon;
- Copie du cautionnement doit être remise au saisi, dans l'hypothèse où le président y a subordonné la saisie-contrefaçon;
- les noms, prénoms et qualités de l'huissier instrumentaire doivent être précisés dans les actes qu'il établit;
- la date indiquée sur le procès verbal de saisie-contrefaçon ne doit pas être erronée.

Com. 23 avril 2003

Société Gunther c/ Société Sormaf

RDPI novembre 2003 n° 153 p 22

Décision: "Attendu que pour annuler ce procès-verbal, l'arrêt, après avoir constaté que ne figuraient pas dans cet acte les nom et prénom de l'huissier instrumentaire, retient que la saisie-contrefaçon prévue par l'article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle n'a qu'un caractère probatoire et nécessairement antérieur à l'introduction de l'instance dont elle ne constitue pas le préalable obligé dès lors que la preuve de la contrefaçon peut se faire par tout moyen, que cet acte ne peut être qualifié d'acte de procédure au sens de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile; que la cour d'appel en déduit que l'omission des mentions exigées par l'article 648, 3 de ce Code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute disposition dérogatoire prévue par le Code de la propriété intellectuelle, l'absence de mention des nom et prénom de l'huissier instrumentaire associé d'une société civile professionnelle, n'entre pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a annulé un acte entaché d'un vice de forme, alors que les sociétés Sormaf et Eltete avaient invoqué cette exception après avoir conclu au fond, a violé les textes susvisés."

La non identification de l'huissier constitue un vice de forme, pouvant donner lieu à une annulation de la procédure, dès lors qu'est rapportée la preuve d'un préjudice.

Par ailleurs, quand bien même la procédure de la saisie-contrefaçon aurait été scrupuleusement respectée, son efficacité peut être paralysée lorsque l'invention est exploitée pour les besoins de la défense nationale. Afin d'éviter que ne soient divulgués des documents sensibles, l'officier public commis doit surseoir à la saisie. Seules des personnes agréées par le ministre chargé de la défense peuvent procéder à une telle opération, après avoir été mandatés par le président du tribunal de grande instance, sur réquisition de l'ayant droit. C'est ce qu'a rappelé la 1^{re} chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2006 (CCE 2006 commentaire n° 78).

Les juridictions africaines se montrent également exigeantes dans le formalisme à mettre en œuvre à l'occasion de la procédure de saisie-contrefaçon. Ainsi, dans un jugement en date du 15 novembre 1999 (Philips Morris Production c/ SOSANI), le Tribunal régional de Dosso a considéré que "tout huissier qui y procède doit décrire l'objet prétendu contrefait d'une façon suffisamment détaillée de manière à juger aisément de sa ressemblance avec l'objet breveté." Il en déduit que l'huissier de Justice qui

s'est contenté de dénombrer le nombre de cartons de produits saisis n'a pas fait ressortir le caractère contrefaisant de ces produits. En conséquence, "ce mode de preuve est inopérant."

Par ailleurs, à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit. Ce délai est porté à un mois dans les Etats africains membres de la convention de Bangui du 2 mars 1977.

Toutefois, la nullité de la saisie-contrefaçon n'empêche pas l'action au fond de prospérer, dès lors que les faits de contrefaçon peuvent être prouvés par un autre biais. Une décision du Tribunal Régional de Dosso (Niger) en date du 17 janvier 2000 (SITAB c/ SOSONI) l'a rappelé, qui a jugé que "*Si la saisie résultant de l'ordonnance est (...) annulée, l'action au fond intentée par le breveté n'est pas éteinte en même temps, étant donné qu'en matière de contrefaçon, la preuve se fait par tout moyen.*"

Cour d'appel Paris, 29 septembre 2000

Société Entr'acte c/ Société Poilane

Annales 2001 p.56

Faits: Ayant constaté qu'étaient commercialisés par la société Entr'acte des produits sous la dénomination "tartine Poilane," la société Poilane a fait procéder après y avoir été autorisée, à une saisie-contrefaçon.

Décision: "*Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont (relevé) que l'article (L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle) prévoit seulement que le requérant doit se "pourvoir soit par la voie civile soit par la voie correctionnelle," et que ce serait ajouter au texte que d'exiger non seulement la délivrance de l'assignation dans le délai de quinzaine mais également le placement devant le tribunal dans ce délai alors que ce placement peut être effectué dans le délai de quatre mois de l'assignation, par application de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile; que le jugement sera donc confirmé, étant constaté que l'assignation en date du 24 mai 1995 a été délivrée dans le délai de quinzaine exigé par la loi."*"

L'interprétation que font les juges du délai de quinze jours pour agir au fond est très favorable au saisissant. De même, il a été jugé que la saisine d'un juge incompétent ne faisait pas obstacle à la validité de la saisie-contrefaçon.

Comme toute mesure portant atteinte aux droits d'un tiers, la saisie-contrefaçon se doit d'être mise en œuvre avec prudence. Un usage abusif expose le requérant à des dommages-intérêts.

*Cour d'appel Orléans, 10 juillet 2003
Europ ARM CI Armes Pierre Artisan
PIBD 2003 n° 773 III 514*

Faits: La société Europ'Arm est titulaire de la marque "Chambord" pour désigner des armes à feu. Ayant constaté que M. Chapuis commercialisait des fusils de chasse portant ce signe, elle l'a assigné en contrefaçon, après avoir obtenu l'autorisation du président du TGI de Blois de réaliser une saisie-contrefaçon. Le TGI de Blois a jugé que le dépôt de sa marque par la société Europ'Arm était frauduleux.

Décision: "Attendu (...) que le fait, pour la société Europ-Arm, qui connaît parfaitement l'usage que M. Chapuis faisait du signe distinctif "Chambord," de l'assigner en contrefaçon de marque, après avoir frauduleusement déposé celle-ci et fait procéder, en plein salon "Game Fair," au Château de Chambord, pendant une manifestation de prestige particulièrement renommée chez les fabricants et marchands d'armes de chasse, à une saisie-contrefaçon, est constitutif d'un abus de droit d'agir en justice, par l'intention de nuire que la procédure traduit sans fondement."

Toute personne qui procède à une saisie-contrefaçon le fait à ses risques et périls et doit répondre de tous les dommages qui pourraient en résulter, que ce soit en raison des conditions abusives dans lesquelles elle a lieu ou si elle a été réalisée sur un titre de propriété industrielle qui se révèle être sans valeur.

b. En matière de brevets

La procédure de saisie-contrefaçon en droit des brevets suit les grandes lignes de celle qui prévaut en matière de marques. Sa validité est donc subordonnée à l'existence d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance, rendue sur requête.

Le président peut conditionner sa décision à une consignation par le requérant, destinée à assurer, en cas de besoin, l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur.

Le champ des personnes en droit de demander qu'il soit procédé à une saisie-contrefaçon est toutefois un peu plus ouvert. Outre le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'un brevet ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent également déposer une requête:

- Le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité,
- Le propriétaire d'un certificat d'utilité,
- Le titulaire d'une licence de droit,
- Le titulaire d'une licence obligatoire, et
- Le titulaire d'une licence d'office.

En vertu de l'ordonnance rendue par le président du TGI, le demandeur peut faire procéder par un huissier, assisté de tous experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés préputés contrefaisants.

Enfin, à défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit.

Com. 23 avril 2003

Brice Harmand c/ Thierry Franck

RDPI novembre 2003 n° 153 p 24

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 décision de base légale au regard de l'article L.615-5 du Code de 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.

Une question particulière s'est toutefois posée en matière de brevets, relative à la préservation de la confidentialité de certains documents, au cours de la saisie-contrefaçon.

Le législateur français a voulu éviter que certains secrets et documents sensibles ne soient dévoilés, au cours de la procédure. Afin d'empêcher que la saisie-contrefaçon ne soit détournée de sa finalité par un concurrent sans scrupules qui chercheraient pas ce procédé à prendre connaissance de certaines informations confidentielles, l'article R.615-4 prévoit que "*à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.*"

TGI Paris, 6 juin 2001

KS HIMPP et autres c/ société Intrason

inédit, 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 déterminer parmi les pièces saisies les éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée, et ceux qui ne le sont pas."

Le saisissant doit avoir accès à tous les documents susceptibles de contribuer à la preuve de la contrefaçon, mais à ceux-là seulement. 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.

En cas de saisie de documents commerciaux "sensibles," le saisi peut 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 justice.

c. En matière de dessins et modèles

Aux termes de l'article L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle français, *"la partie lésée peut, même avant la publicité du dépôt, faire procéder par tous huissiers à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets ou instruments incriminés, en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations devront être effectuées, sur simple requête et production du certificat de dépôt."*

Le président a la faculté d'autoriser le requérant à se faire assister d'un officier de police ou du juge du tribunal d'instance du canton et d'imposer au requérant un cautionnement que celui-ci est tenu de consigner avant de faire procéder à l'opération (ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui requiert la saisie).

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, une copie de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement doit être laissée aux détenteurs des objets décrits.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts.

A la différence de la saisie-contrefaçon en matière de marques et brevets, la saisie descriptive est donc également atteinte par le vice de nullité en cas de non respect du délai de 15 jours.

*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 prévalues 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 n° 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."

2. SAISIE-CONTREFAÇON POUR LE DROIT D'AUTEUR

En droit d'auteur et droits voisins, de même que pour les autres droits de propriété intellectuelle, la contrefaçon peut se prouver par tous moyens.

Modes alternatifs de preuve expressément prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle:

Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de l'atteinte au monopole de l'auteur peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés limitativement énumérées par le Code de la Propriété Intellectuelle français.

La saisie contrefaçon reste le mode de preuve privilégié des auteurs et titulaire de droits voisins, qui peuvent faire procéder à la saisie des exemplaires portant atteinte à leurs droits par tous commissaires de police ou, le cas échéant, les juges d'instance.

La demande de saisie contrefaçon est ouverte:

- à l'auteur d'une œuvre de l'esprit,
- aux ayants droit ou ayants cause de l'auteur d'une œuvre de l'esprit,
- aux titulaires de droits voisins.

La saisie d'exemplaires n'est, en tant que telle, subordonnée à aucune ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance compétent. Cependant, si elle doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit tout de même être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête.

Le président du tribunal de grande instance peut, en théorie, également ordonner la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation illicite de l'œuvre, ainsi que la suspension de fabrication des exemplaires argués de contrefaçon. Par ailleurs, il peut subordonner la saisie à la constitution préalable, par le saisissant, d'un cautionnement convenable.

La législation française prévoit que, faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

Avant ce délai de trente jours, la mainlevée de la saisie doit être demandée au président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut également procéder à de simples aménagements de la saisie, pour en cantonner les effets.

Cour d'appel Paris, 8 novembre 2002

SEMC Clif c/ Société Groom, indéit

Juris-Data 2002-196351

Faits: La société Groom détient les droits d'auteur sur un sac. Ayant constaté que la société Clif commercialise des modèles en reprenant les caractéristiques principales, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière. Le TGI de Paris a jugé valable la procédure de saisie-contrefaçon.

Décision: "Considérant (...) qu'aucune disposition légale ne sanctionne à peine de nullité la saisie non suivie d'une assignation; que les articles L.332-2 et L.332-3 du Code de la propriété intellectuelle précisent que le saisi peut demander la mainlevée, soit dans les trente jours de la date du procès-verbal de saisie, soit si le saisissant n'a pas saisi la juridiction dans les trente jours de la saisie; qu'un délai trop long est susceptible d'ouvrir droit à une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait mais ne saurait justifier la nullité de l'acte; que le jugement sera confirmé de ce chef."

Le défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de trente jours ouvre la simple faculté d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon, mais n'en provoque pas la nullité, en l'absence d'indications textuelles en ce sens.

En revanche, la Cour rappelle que le fait de faire traîner la procédure, comme les conditions abusives dans lesquelles elle a eu lieu, engagent la responsabilité du saisissant. Toute personne qui procède à une saisie-contrefaçon le fait à ses risques et périls.

Un point sur la saisie-contrefaçon en matière de logiciels et bases de données:
Il est intéressant de noter que, en matière de logiciels et de bases de données, la procédure de saisie-contrefaçon se rapproche davantage de celle des droits de propriété industrielle que de celle du droit d'auteur.

Ainsi la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie description qui peut se concrétiser par une copie.

L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.

A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.

Une disposition similaire prévoyant la possibilité d'une saisie-contrefaçon existe notamment en droit d'auteur sénégalais.

C. RETENUE 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'Etat qui les a reconnus. En conséquence, la reproduction à l'étranger d'un droit privatif national ne saurait être sanctionnée, en France, au titre de la contrefaçon. Les contrefacteurs l'ont bien compris, qui organisent l'importation et l'exportation des produits et services contrefaisants.

C'est la volonté de contrecarrer efficacement ce commerce international des marchandises de contrefaçon, laissant impunis les contrefacteurs, qui a conduit le législateur communautaire à mettre en place un système de retenue en douane.

Initialement limitée au domaine des marques, puis étendue dans un second temps aux droits d'auteur, droits voisins ainsi qu'aux dessins et modèles, cette mesure profite désormais également aux titulaires de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection de médicaments et de marques et dessins et modèles communautaires. L'ensemble de la procédure est organisé par le Règlement n° 1383/2003 du 22 juillet 2003, ayant abrogé le Règlement n° 3295/94 du Conseil européen en date du 22 décembre 1994.

Un point sur les différents textes applicables:

Le règlement communautaire n° 1383/2003 organise l'intervention des autorités douanières à l'égard des marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle:

- Marques nationales et communautaires;
- Droit d'auteur et droits voisins nationaux;
- Dessins et modèles nationaux et communautaires;
- Brevets nationaux;
- Certificats complémentaires de protection nationaux;
- Certificats d'obtention végétale nationaux et communautaires;
- Appellations d'origine et indications géographiques nationales et communautaires;
- dénomination géographique communautaire.

Les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, codifiant les lois du 5 février 1994 et du 1^{er} août 2003, ont un domaine d'intervention plus restreint:

- Article L.335-10: Droit d'auteur et droits voisins;
- Article L.521-7: Dessins et modèles français;
- Article L.716-8: Marques françaises.

Ne bénéficient donc des dispositions de la loi française ni les brevets d'inventions, ni les marques communautaires... Pour ces droits de propriété intellectuelle, seule la procédure communautaire trouve alors à s'appliquer.

Le régime de la retenue en douane organisé par ces deux ensembles législatifs est toutefois très proche. L'une des principales différences tient aux personnes habilitées à présenter une demande d'intervention. Si le régime communautaire ouvre cette voie à "toute personne autorisée à utiliser" les droits de propriété intellectuelle, la législation française n'autorise les licenciés exclusifs à intervenir qu'en matière de marques françaises.

Certaines décisions de la Cour de justice des Communautés européennes ont toutefois limité la portée de la retenue en douane aux hypothèses de marchandises suspectes provenant de pays tiers, hors EEE.

La réglementation relative à la retenue en douane se heurte 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, en application 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 Etat membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier Etat membre, à être mises sur le marché d'un pays tiers (CJCE, 26 septembre 2000, Commission c/ France, Aff. C-23/99). La destination (intra- ou extra-communautaire) de la marchandise est à cet égard parfaitement indifférente (CJCE, 23 octobre 2003, Rioglass, Aff. C-115/02)

Le produit ne faisant alors que transiter, sans mise sur le marché effective, aucune raison de protection de la propriété industrielle et commerciale ne permet de justifier les mesures de retenue en douane

*Crim. 21 septembre 2004,
propriété industrielle 2004 commentaire n° 100*

Décision: "Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 septembre 2000 que le transit des marchandises retenues ne relève pas de l'objet spécifique du droit sur les dessins et modèles lorsque les marchandises, légalement fabriquées dans un État membre, en l'espèce l'Italie, sont destinées, après avoir transité sur le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, en l'espèce les Pays-Bas, où la partie civile ne démontre pas que leur commercialisation serait illicite;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'au regard des considérants des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes des 26 septembre 2000 et 23 octobre 2003, l'article 28 du Traité CE s'oppose à la mise en œuvre, en application d'une législation d'un État membre en matière de propriété intellectuelle, de procédures de retenue par les autorités douanières, dirigées contre des marchandises en transit sur le territoire de cet État, après avoir été légalement fabriquées dans un autre État membre; qu'en outre l'opération de transit n'impliquant aucune utilisation de l'apparence du modèle protégé et ne constituant pas une mise sur le marché, la mesure de retenue en douane ne saurait être justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 du Traité."

Le champ d'application des mesures de retenue en douane se limite désormais aux hypothèses de transit dans un Etat membre, à l'occasion d'échanges entre des Etats tiers.

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 diligenter les mesures de saisie-contrefaçon voire d'engager les poursuites qu'ils jugent appropriées.

A cette fin, les titulaires de droits ont accès à un certain nombre d'informations qui leur sont transmises par les autorités douanières, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel auquel ses agents sont en principe soumis.

La retenue en douane ne peut être opérée que sur demande écrite du titulaire des droits. 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 procédé à la mesure de retenue en douane, les services douaniers informent sans délai le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises.

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 le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:

- soit de mesures conservatoires;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

2. DÉCLENCHEMENT D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON

Quiconque subit un préjudice du fait d'actes de contrefaçon peut agir en justice en vue d'en obtenir réparation. Toutefois, l'exercice de l'action en contrefaçon est réservé aux titulaires des droits de propriété intellectuelle (**A**).

Par ailleurs, dès lors que sont en cause des droits de propriété intellectuelle, les règles de compétence sont bien souvent dérogatoires du droit commun (**B**).

A. QUALITÉ POUR AGIR

Les actes de contrefaçon portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Les titulaires peuvent défendre leurs droits privatifs par le biais de l'action en contrefaçon (1).

Ces mêmes actes causent également un préjudice aux licenciés qui peuvent, par voie d'intervention, en demander réparation sur le fondement de la concurrence déloyale (2).

1. RECEVABILITÉ À L'ACTION EN CONTREFAÇON

La voie de l'action en contrefaçon est ouverte à tous les titulaires des droits de propriété intellectuelle (a). Certains licenciés exclusifs disposent également de la faculté d'agir en justice sur ce fondement (b).

a. Propriétaires des droits

L'action en contrefaçon sanctionne l'atteinte à un droit privatif. De ce fait, elle ne peut être engagée que par une personne qui dispose d'un droit exclusif sur cet objet intellectuel.

Ainsi, la voie de cette action est ouverte aux propriétaires d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle ainsi qu'aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.

En matière de brevets, marques et dessins et modèles, les titulaires d'une demande d'enregistrement publiée ou notifiée ont également qualité à agir.

Un point sur la recevabilité de l'action en contrefaçon en cas de pluralité de titulaires:

Marques acquises en copropriété:

Cour d'appel Paris, 24 mai 2000

Didier Rodde c/ Christian Mocquery

PIBD 2000 n° 705 III 439

Faits: Didier Rodde et Christian Mocquery, tous deux dirigeants de la société anonyme Inventor, ont déposé la marque "Inventor" pour certains produits et services des classes 9, 16, 35 et 41. Quelques temps après, M. Rodde démissionne de son poste au sein de la société. Estimant que la dénomination sociale constitue la contrefaçon de sa marque, il attaque en justice Christian Mocquery, PDG de la société. Le TGI de Paris a rejeté sa demande, déclarant M. Rodde irrecevable à agir.

Décision: "Considérant qu'à la date de l'acte introductif d'instance, Didier Rodde et Christian Mocquery étaient copropriétaires indivis de la marque "Inventor" (...) que Didier Rodde ne rapporte pas la preuve que son co-indivisaire, Christian Mocquery, avait consenti à engager une action en contrefaçon et lui avait donné mandat d'agir en son nom."

La marque "Inventor" ayant été acquise sous le régime de l'indivision, toute action en justice autre que conservatoire nécessite pour être recevable l'accord de tous les co-indivisiaires, conformément aux articles 815 et suivants de Code civil français. C'est ce qu'a rappelé la Cour d'appel dans cette affaire.

En l'espèce, il s'avère finalement que M. Mocquery a cédé à M. Rodde ses droits sur la marque "Inventor" et que cet acte a été inscrit au registre national des marques le 24 février 1998. Les juges en déduisent logiquement que M. Rodde est recevable à agir, à compter du 24 février 1998, date à laquelle la transmission des droits est devenue opposable aux tiers.

Brevets en copropriété:

A la différence du droit des marques, l'article L.613-29 du Code de la Propriété Intellectuelle français dispose que chacun des copropriétaires d'un brevet peut agir à son seul profit. Il doit, pour cela, notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification.

En matière de droit d'auteur:

En cas de contrefaçon d'une **œuvre de collaboration**, nous l'avons vu, le principe est que le coauteur qui entend agir en justice doit mettre en cause tous les autres coauteurs, à peine d'irrecevabilité. Toutefois, si le régime auquel est soumise l'œuvre de collaboration est celui de l'indivision, l'action en contrefaçon n'est pas subordonnée à la règle de l'unanimité: la mise en cause des autres coauteurs suffit, tant que ceux-ci ne s'oppose pas à l'action en justice.

En revanche, chaque coauteur est habilité à agir seul, sans avoir appelé en la cause les autres coauteurs, pour la défense du droit moral. Les prérogatives du droit moral étant inaccessibles, l'auteur ou ses ayants droits conservent d'ailleurs le droit d'agir pour leur défense, quand bien même les prérogatives patrimoniales auraient fait l'objet d'une cession.

En outre, dès lors que l'auteur n'agit que pour la protection de sa seule contribution, parfaitement détachable de l'œuvre de collaboration, la recevabilité de son action n'est pas subordonnée à la mise en cause des autres coauteurs.

Enfin, les sociétés de gestion collective régulièrement constituées ont également qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.

L'action du cessionnaire d'un droit de propriété intellectuelle enregistré (marque, brevet, dessin et modèle) n'est recevable que si l'acte de cession a fait l'objet d'une publication au registre national concerné.

Tant que la cession n'est pas publiée, le propriétaire antérieur reste seul recevable à agir, car il demeure, aux yeux des tiers, seul propriétaire des droits de propriété intellectuelle.

Le propriétaire antérieur peut conserver la qualité à agir, en cas de clause contractuelle en ce sens.

*Com. 11 janvier 2000
SA NIJAL c/ Société EMSENS
PIBD 2000 n° 697 III 217*

Faits: La société Emsens, licenciée exclusive d'un brevet depuis 1987, en a acquis la propriété par acte du 27 juin 1994, publié au registre national des brevets le 21 juillet 1994. Le 27 mai 1992, elle avait déjà obtenu du propriétaire de ce brevet, le droit d'engager toute action en contrefaçon de ce titre. Ayant constaté que la société Nijal contrevenait à ses droits, elle l'a assignée en contrefaçon. La Cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande. Dans son pourvoi, la société Nijal se prévaut de l'irrecevabilité de l'action, la cession des droits ne lui étant opposable qu'à compter du 21 juillet 1994.

Décision: "Mais attendu que l'arrêt retient que la société Emsens qui, à la date de l'assignation, justifiait de sa qualité de licenciée exclusive par la production d'un contrat rendu opposable aux tiers par son inscription le 25 mars 1987, au registre national des brevets, était recevable à invoquer le préjudice causé par la contrefaçon alléguée qui lui était propre et à en réclamer réparation; qu'il relève qu'elle a acquis avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, la propriété et la jouissance exclusive du brevet, par acte publié au registre national des brevets, le 21 juillet 1994, qui stipulait le transfert à son profit du droit de poursuivre les faits de contrefaçon commis antérieurement à la conclusion du contrat; qu'il résulte de ces constatations qu'ayant obtenu, après le jugement, par la cession du brevet et sa publication au registre national des brevets, la qualité de propriétaire et le droit de l'opposer aux tiers, la société Emsens était recevable en vertu des articles L.615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 564 du nouveau Code de procédure civile, à intervenir pour défendre ses droits en cette qualité devant la cour d'appel; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués au moyen, l'arrêt se trouve justifié."

Le cessionnaire peut, sauf convention contraire, agir y compris contre des actes antérieurs à la cession, dans la mesure où il vient aux droits du cédant.

b. Certains licenciés

Bien que non titulaires des droits sur l'objet de propriété intellectuelle, les licenciés exclusifs ainsi que les titulaires de licences de droit, licences obligatoires et licences d'office en matière de brevets disposent d'un droit personnel.

Du fait de l'exclusivité d'exploitation dont ils jouissent pour la plupart, les actes contrefaisants leur portent directement préjudice. En aucun cas, ils ne doivent donc être laissés à la merci de la réactivité du propriétaire des droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit pour ces licenciés la possibilité d'agir en contrefaçon, dès lors que:

- ils ont inscrit leur droit au registre national concerné;
- ils n'ont pas renoncé contractuellement à cette faculté;
- ils ont mis vainement le propriétaire en demeure d'exercer ses droits.

Cette faculté offerte aux licenciés exclusifs ne vaut qu'en matière de marques et de brevets.

Aucune disposition équivalente n'ouvre la voie de l'action en contrefaçon aux licenciés exclusifs d'un droit de dessin ou modèle, d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin. Ceux-ci ne peuvent donc fonder leur action que sur la concurrence déloyale.

2. INTERVENTION

Le simple licencié, c'est-à-dire le licencié non exclusif, ne dispose jamais de la faculté d'agir en contrefaçon. Pourtant, les effets des actes de contrefaçon se font également sentir pour lui. On peut notamment songer à la baisse du chiffre d'affaires qui ne manquera pas de survenir, suite aux actes de concurrence dont il est victime.

Pour cette raison, toute partie à un contrat d'exploitation (y compris le licencié exclusif et le propriétaire du droit de propriété intellectuelle) peut faire valoir ses droits, par le biais de l'intervention à l'action en contrefaçon.

Cette intervention lui permet d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre sur le fondement, non pas de la contrefaçon, mais de la concurrence déloyale.

En droit des brevets, la jurisprudence semble imposer que le licencié de brevet qui souhaite intervenir à l'instance ait procédé à la publication de ses droits

au registre national des brevets. En l'absence d'une telle publicité, ses droits ne seraient pas opposables aux tiers.

Cette exigence supplémentaire surprend, dans la mesure où le licencié non exclusif n'invoque pas un droit réel, mais une simple créance quasi-délictuelle.

Com. 13 décembre 2005

Lindt c/ Nestlé

Propriété industrielle 2006 commentaire 40

Décision: "Attendu que la société Lindt France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Nestlé France une certaine somme en réparation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale, alors, selon le moyen:

1 / que la condamnation de la société Lindt et Sprungli au titre de la concurrence déloyale étant motivée par la seule énonciation que les actes de contrefaçon de la marque n° 98 737 592, propriété de la société des Produits Nestlé, constituaient des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Nestlé France, qui commercialise en France les produits revêtus de cette marque, la cassation de la disposition de l'arrêt relative à la contrefaçon entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition relative à la concurrence déloyale, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

2 / que faute d'avoir expliqué les raisons pour lesquelles la contrefaçon de la marque de la société des Produits Nestlé constituait, en même temps, un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Nestlé France, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, (...) que la société exploitante d'une marque, qui ne dispose pas d'un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon." La jurisprudence admet que l'acte matériel de contrefaçon sanctionné sur le fondement du libre VII du Code de la Propriété Intellectuelle peut également constituer un acte de concurrence déloyale à l'égard du licencié. En effet, celui-ci ne dispose sur la marque d'aucun droit privatif, de sorte que seule l'action du droit commun lui reste ouverte, à condition toutefois qu'il démontre l'existence du triptyque classique Faute-Dommage-Lien de causalité.

B. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle peut être portée, au choix du titulaire de droit, devant les juridictions civiles.

Quel que soit le titre de propriété en cause, le tribunal correctionnel a toujours compétence pour juger de l'existence d'actes de contrefaçon. Ce point n'appelle donc aucun développement supplémentaire.

En revanche, la détermination de la juridiction civile compétente pour statuer sur les actes de contrefaçon représente une véritable difficulté. Classiquement, elle s'organise autour d'une double interrogation:

- la compétence "*rationae materiae*" (en fonction de l'objet du litige) (1)
- la compétence "*rationae loci*" (en fonction de la localisation du litige) (2)

1. COMPÉTENCE "RATIONAE MATERIAE"

L'action en contrefaçon sanctionne les atteintes au monopole conféré par les droits de propriété intellectuelle. L'appréciation de la contrefaçon nécessite le plus souvent des compétences spécifiques ainsi qu'une certaine expérience de ce domaine, que seuls peuvent posséder des magistrats ayant à traiter quotidiennement de ces questions.

Aussi, le Code de la Propriété Intellectuelle français a-t-il prévu des règles de compétence dérogatoires pour certains domaines de la propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas pour les litiges relatifs à une marque, qui relèvent de la compétence exclusive des Tribunaux de grande instance.

Les règles de compétence dans les litiges portant sur un brevet sont encore davantage restrictives. La technicité et la complexité de la matière ont occasionné un mouvement de spécialisation des juridictions françaises.

En définitive, seuls les sept tribunaux de grande instance énumérés dans le décret du 30 décembre 2005 sont habilités à juger de telles questions, à l'exclusion donc des juridictions administratives et des tribunaux de commerce.

Les autres matières de la propriété intellectuelle (droit d'auteur, dessins et modèles...) sont soumises au régime de compétence du droit commun. En l'absence de dispositions particulières dans le Code de la Propriété Intellectuelle français, une action devant le Tribunal de commerce est donc parfaitement possible, en cas de litige entre commerçants et en présence d'un acte de commerce. Il en va de même pour la voie administrative.

TGI Paris, 30 mars 2004

Marcal c/ Université Paris I

PIBD 2004 n° 791 III 463

Faits: La société Marcal, spécialisée dans la signalétique des lieux publics, a élaboré un modèle de plaque signalétique déposé à l'INPI. Ayant constaté que, à l'occasion d'une opération de rénovation, l'Université Paris I a mis en place des modèles contrefaisants dans ses locaux, elle l'a assignée en contrefaçon devant le TGI de Paris.

Décision: "*Il est constant que les actions en responsabilité visant une personne morale de droit public relèvent de la seule compétence du juge administratif et qu'aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle relative aux droits d'auteur et aux droits des dessins et modèles n'institue de dérogation du principe régissant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.*

Dans ces conditions, les demandes de MM. Lionni et Verdillon et de la société Marcal en responsabilité délictuelle pour atteinte au droit d'auteur et de dessin et modèle formées à l'encontre de l'Université Paris I, établissement public d'enseignement supérieur chargé d'un service public administratif, ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire mais de celle des tribunaux administratifs."

Quoi qu'il en soit, l'exception d'incompétence, pour être recevable, doit toujours être soulevée *in limine litis*, c'est-à-dire préalablement à tout débat sur le fond.

Tableau de compétence "rationae materiae," en France:

Compétence matérielle	Première instance	Appel
Brevet	7 TGI exclusivement compétents (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg et Toulouse) (voie civile ou voie correctionnelle)	7 Cours d'appel exclusivement compétentes (Aix, Bordeaux, Colmar, Douai, Lyon, Paris et Toulouse) (voie civile ou voie correctionnelle)
Marque	TGI exclusivement compétents, selon les règles ordinaires de procédure (voie civile ou voie correctionnelle)	Cours d'appel compétentes, selon les règles ordinaires de procédure (voie civile ou voie correctionnelle)
Marque communautaire	Compétence exclusive du TGI de Paris (voie civile ou voie correctionnelle)	Compétence exclusive de la Cour d'appel de Paris (ou voie correctionnelle)
Dessin ou modèle	Au choix: Voie civile, commerciale, administrative ou correctionnelle (sauf litige portant également sur un problème de contrefaçon de marque: le tribunal compétent est alors le même qu'en matière de marques)	Au choix: Voie civile, commerciale, administrative ou correctionnelle (sauf litige portant également sur un problème de contrefaçon de marque: la Cour d'appel compétente est alors la même qu'en matière de marques)
Droit d'auteur et droits voisins	Au choix: Voie civile, commerciale, administrative ou correctionnelle	Au choix: Voie civile, commerciale, administrative ou correctionnelle
Problème connexe de concurrence déloyale	Dès lors qu'un litige fait intervenir une question de concurrence déloyale connexe à une problématique liée aux marques ou aux brevets, le tribunal ou la cour d'appel exclusivement compétent pour y répondre est celui de la question principale relative aux marques ou aux brevets.	

2. COMPÉTENCE "RATIONAE LOCI"

Le tribunal territorialement compétent (compétence *rationae loci*) est, au choix du demandeur, soit celui du lieu de la contrefaçon, soit celui du domicile du défendeur.

*Cour d'appel Paris, 26 avril 2006
SA Normalu c/ Société Acet
CCE juillet 2006 commentaire n° 106*

Faits: Un site libanais reproduit la marque "CEILINGS THAT S-T-R-E-T-C-H YOUR IMAGINATION" de la société Normalu, sans son autorisation. Celle-ci l'a attaquée en contrefaçon.

Décision: "Considérant que la société Acet critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit, sur le fondement de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile, à son exception d'incompétence, alors que, selon elle, aucun fait dommageable ne s'est produit sur le territoire national; (...)

Mais considérant que, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont eu pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué; or considérant que, en l'espèce, force est de constater que le site www.barrilux.com exploité par la société Acet qui est rédigé en langue anglaise, n'offre aux consommateurs français aucun produit à la vente, circonstance, au demeurant non contestée par les appellants qui, par ailleurs, n'allèguent pas que les produits ou services proposés sur ce site aient été effectivement vendus ou exploités en France; et considérant que la seule reproduction partielle de la marque litigieuse ne saurait caractériser, de ce seul fait, un lien suffisant, substantiel ou significatif, avec le préjudice allégué de nature à permettre au tribunal de grande instance de Paris de retenir sa compétence territoriale;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé."

Du fait de la nature intrinsèquement transfrontière de l'Internet, il est délicat de déterminer la compétence "rationae loci" des tribunaux. Comme le faisait valoir la société défenderesse, le risque est grand que chaque tribunal sur le territoire duquel existe au moins une connexion Internet se déclare compétent, le site étant accessible dans sa zone de compétence. Cette décision de la Cour d'appel pose une nouvelle exigence à la compétence des tribunaux, tenant à l'existence d'un lien "suffisant, substantiel ou significatif" entre les faits et le dommage.

Cette solution innove quelque peu par rapport à une jurisprudence pourtant bien établie (Civ. 1^{re} 9 janvier 2003, Castellblanch c/ Société Roederer, CCE 2004 comm. 40; Com. 11 janvier 2005, Société Hugo Boss, CCE 2005 comm. 37), qui écartait plus en aval la condamnation en contrefaçon, considérant que seul un site actif (c'est-à-dire dirigé vers les consommateurs français, à

raison de la langue utilisée, de la monnaie de paiement, de la zone de livraison...) pouvait être condamné par les juridictions françaises pour contrefaçon d'une marque française.

Cette nouvelle orientation jurisprudentielle, qui nécessite d'être confirmée par la Cour de cassation, ne change rien quant au résultat. En effet, c'est le même critère d'"activité" du site, qui va permettre de reconnaître la compétence du juge français.

3. SANCTIONS DE L'ACTION EN CONTREFAÇON

L'action en contrefaçon est une action hybride qui présente une double finalité:

- Sa vocation première est naturellement indemnitaire: l'action en contrefaçon permet de réparer le préjudice qu'a subi le titulaire de droits de propriété intellectuelle, du fait des actes de contrefaçon;
- Elle tend également à défendre le droit privatif, en mettant un terme définitif aux actes contrefaisants et en réintégrant le titulaire de droits dans son monopole: l'action en contrefaçon présente donc également un caractère de dissuasion.

Il est vrai que les juges sont le plus souvent réticents à consacrer ouvertement l'aspect dissuasif de l'action en contrefaçon, en vertu du principe fondamental du droit commun selon lequel il convient de réparer "*tout le préjudice, rien que le préjudice.*" Toutefois, la défense du droit privatif transparaît par une évaluation généreuse du dommage.

L'action en contrefaçon peut être soumise indifféremment à une juridiction civile ou pénale. En pratique, toutefois, la voie civile est très majoritairement préférée par les titulaires de droits, victimes d'actes de contrefaçon.

Un point sur le recours à la juridiction pénale:

La voie répressive est peu usitée par les titulaires de droits. Pourtant, elle présente l'avantage de faciliter la recherche des preuves, grâce aux mesures d'instruction que peut prononcer le juge. En revanche, son inconvénient principal consiste en la nécessité de rapporter la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur, même si, nous l'avons vu, celle-ci est présumée du fait de la matérialité des faits.

Les contrefacteurs encourtent des peines d'emprisonnement (en moyenne, trois ans) et de lourdes amendes (en moyenne 300.000 Euros). Les sanctions sont portées au double dans deux hypothèses:

- la récidive;
- l'existence d'un lien contractuel, présent ou passé, avec la partie lésée.

Un point sur la responsabilité pénale des personnes morales:

La responsabilité d'une personne morale est engagée, dès lors que des actes délictueux ont été commis pour son compte par ses organes ou représentants. Cette responsabilité ne se substitue toutefois pas à celle des personnes physiques, auteurs ou complices de l'infraction.

Les sanctions encourues par les personnes morales peuvent prendre certaines formes spécifiques, parmi lesquelles:

- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée pour commettre les faits incriminés;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire;
- l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;
- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne.

C'est par l'allocation de dommages-intérêts que le titulaire des droits privatifs se voit indemnisé de son préjudice (**B**). La condamnation en contrefaçon donne également lieu à des sanctions restitutives, qui permettent notamment de prévenir toute poursuite des actes contrefaisants (**A**).

A. SANCTIONS RESTITUTIVES

La condamnation fait en tout premier lieu interdiction au contrefacteur de poursuivre les actes litigieux. A cet égard, l'astreinte représente une mesure dissuasive particulièrement adaptée qui permet de prévenir efficacement toute velléité de récidive et de garantir une bonne exécution de la décision judiciaire.

Afin d'assurer l'effectivité de la mesure d'interdiction, la partie lésée peut également demander la confiscation des objets contrefaisants qui restent la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou des moyens qui en ont permis la réalisation. Cette confiscation aboutit soit à leur destruction pure et simple, soit à leur remise au titulaire des droits.

Lorsque sont en cause des dessins ou modèles, la confiscation des objets contrefaisants est obligatoire, même en cas d'acquittement.

En droit d'auteur, les juges peuvent également prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction. Cette mesure à évidemment vocation à garantir l'indemnisation des victimes.

*Cour d'appel Paris, 13 octobre 2000
Givenchy et L'Oréal c/ 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."

Cette décision constitue un cas classique d'application de l'article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui nous rappelle que la confiscation ou la destruction des produits contrefaisants n'a pas de caractère indemnitaire, puisque ces mesures sont prononcées "sans préjudice de tous dommages et intérêts."

A la lecture de cet arrêt, il apparaît également que l'action en contrefaçon a vocation à réintégrer le titulaire dans son droit privatif et présente un caractère dissuasif. La seule atteinte au monopole conduit à la condamnation et à la sanction pécuniaire, en l'absence même de commercialisation des produits, c'est-à-dire de tout préjudice commercial.

La nature de la mesure de confiscation est différente en droit d'auteur, droit des dessins et modèles et droit des brevets. Dans ces trois domaines en effet, la valeur des objets confisqués est prise en considération dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation. Leur attribution aux titulaires de droits réduit donc d'autant les indemnités qui leurs seront allouées.

Pourtant, ces objets ayant été reconnus contrefaisants, ils ne présentent qu'un intérêt limité pour les titulaires de droits, qui *a priori* ne peuvent pas les commercialiser. Il s'ensuit que cette mesure ne fait pas l'unanimité chez les victimes d'actes de contrefaçon.

Naturellement, la publication de la décision dans différents supports de presse reste une des mesures les plus appréciées par les victimes d'actes de

contrefaçon, la réputation représentant un bien particulièrement précieux pour des commerçants ayant pignon sur rue. La publication constitue une mesure particulièrement dissuasive.

Les frais de cette publication sont mis à la charge du contrefacteur, et ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Le droit se termine là où commence l'abus. La victime des actes de contrefaçon doit s'abstenir de toute publicité intempestive de la décision judiciaire, sous peine de voir sa responsabilité civile à son tour engagée, notamment par le biais d'une action en concurrence déloyale.

*Cour d'appel Paris, 27 avril 2001
Intel Corporation c/ 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 fonds décident librement des mesures de réparation adéquates, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation. Si la mesure de publication est prévue par les dispositions du Code de 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.

En droit des marques, droit des dessins et modèles et droit d'auteur, le tribunal peut également prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée maximale de cinq années, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

Dans un souci d'apaisement social, et afin de protéger les salariés de l'établissement concerné, le Code de la Propriété Intellectuelle français précise toutefois que cette fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. De même, tout licenciement provoqué par la fermeture définitive de l'établissement donne droit à des indemnités de préavis et de licenciement supplémentaires.

TGI Nanterre, 18 janvier 1999

SFR c/ W3 Systems

PIBD 1999 n° 673 III 147

Faits: la société SFR est titulaire de la marque éponyme pour désigner en classe 38 les services de télécommunication. La société américaine W3 Systems, spécialisée en informatique, a enregistré le nom de domaine "sfr.com," et a cherché à le revendre à la société SFR. Cette dernière l'a attaquée en contrefaçon de sa marque et pour parasitisme.

Décision: "Attendu (...) qu'à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du jugement sur les sites Web de la société Française du Radiotéléphone et de la société WA Systems INC doit être ordonnée, sous astreinte, ainsi qu'il est exposé au dispositif;

En conséquence le tribunal: (...) lui enjoint de procéder auprès de l'Internic et du Network Solutions Inc. aux formalités de transfert du nom de domaine "sfr.com" au profit de la société Française de Radiotéléphone, sous la même astreinte (...); La condamne, sous la même astreinte, à établir à partir de la page d'accueil de son site comportant la transcription en langue anglaise du présent jugement, un lien hypertexte, pendant une durée de 6 mois, en direction du site Web de la société Française du Radiotéléphone accessible à l'adresse: <http://www.sfr.fr>."

Cette décision est originale, en ce qu'elle prévoit de nouveaux modes de réparation du dommage, en adaptant des modes plus traditionnels aux évolutions technologiques.

Ainsi, alors que les mesures de publication sont classiquement exécutées sur support papier, le tribunal ordonne en l'espèce qu'elle le soit sur les sites Internet de la société victime et de la société contrefactrice. Cette publication étant réalisée aux frais de la société condamnée, elle représente certainement pour elle de substantielles économies. Il est vrai que la répercussion de cette publication en ligne, sur la clientèle, est particulièrement néfaste.

La création d'un lien hypertexte sur le site officiel de la société contrefactrice, redirigeant vers le site de la société victime, constitue également une sanction novatrice.

Il en va de même de la sanction du transfert de la propriété du nom de domaine sfr.com au profit de la société Française du Radiotéléphone.

B. SANCTIONS RÉPARATRICES

La contrefaçon constitue une atteinte à un monopole, qui s'analyse en la perte d'une chance de vendre le produit.

En l'absence de dispositions spécifiques à l'évaluation des dommages et intérêts en matière de propriété intellectuelle, la jurisprudence et la doctrine se sont tournées vers les principes du droit commun, en vertu desquels la condamnation pécuniaire du contrefacteur doit couvrir tout le préjudice subi par le titulaire de droit, mais rien que le préjudice. L'idée étant de replacer le titulaire dans l'état où il aurait été, s'il n'avait pas été victime des actes de contrefaçon, les dommages intérêts doivent réparer le préjudice subi par le titulaire des droits.

Il convient toutefois de ne pas omettre la fonction dissuasive de la contrefaçon, qui en fait en quelques sortes une peine privée. En effet, ce serait une erreur de n'accorder à l'action en contrefaçon qu'un caractère purement réparateur, en lui déniant une certaine fonction préventive et punitive. Cela aboutit fréquemment à un alourdissement du montant des indemnités allouées.

Le calcul du préjudice se révèle délicat, tant il est difficile de chiffrer l'étendue d'un dommage tenant partiellement en un manque-à-gagner. Un raisonnement en plusieurs étapes permet toutefois d'en réaliser une estimation relativement fiable.

1. DÉTERMINATION DE LA MASSE CONTREFAISANTE

Afin d'estimer au plus juste l'étendue du préjudice dont a été victime le titulaire des droits, il est nécessaire d'évaluer la masse contrefaisante, c'est-à-dire les bénéfices engrangés par le contrefacteur du fait des actes de contrefaçon.

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.

Un point sur le "tout indivisible":

Lorsqu'un brevet est incorporé dans un ensemble, duquel il ne peut être détaché (Tout fonctionnel), 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 (règle dite du "tout indivisible").

Il en va de même lorsque, d'un point de vue commercial, il existe un lien indivisible entre les éléments contrefaçons et les autres. Tel est le cas lorsque l'objet contrefaisant est systématiquement acheté avec des accessoires, de sorte qu'ils ne peuvent être vendus séparément.

Com. 24 octobre 2000

Société Prodel c/ 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, 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."

Cette décision de la Cour de cassation, riche d'enseignements, est intéressante car elle aborde plusieurs difficultés du mode de calcul des dommages intérêts auxquels a droit la victime des actes contrefaisants. Ainsi, elle constitue un exemple particulièrement clair d'application de la règle du "tout commercial."

Elle offre également une belle illustration de prise en considération d'éléments de pondération dans le calcul de l'indemnité allouée à la victime: la notoriété, l'attractivité...

2. EVALUATION DU PRÉJUDICE: GAIN MANQUÉ ET PERTE SUBIE

La masse contrefaisante va permettre de déterminer l'étendue du préjudice, qui s'organise autour de deux notions: le gain manqué et de la perte subie.

Cour d'appel Toulouse, 5 avril 2000

AETS c/ Société Octapharma

PIBD 2000 n° 704 III 404.

Décision: "Attendu que la seule atteinte au droit de propriété résultant du brevet, indépendamment de toute exploitation commerciale génératrice d'une perte économique, caractérise un préjudice dont l'AETS est fondée à demander réparation; qu'en l'état des éléments de la cause, du procédé de contrefaçon employé, des structures et enjeux du marché concerné, le préjudice causé à l'AETS du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété sera exactement réparé par une indemnité de 200 000 F ."

Aux termes de cette décision, il apparaît que l'action en contrefaçon n'a pas qu'une fonction indemnitaire. La société AETS n'ayant eu à se plaindre d'aucun gain manqué, ni d'aucune perte subie, l'allocation de dommages-intérêts résulte donc logiquement de la volonté de punir la société contrefactrice, et de prévenir tout nouvel acte de contrefaçon.

a. Gain manqué

Le gain manqué correspond aux profits dont a été privé le titulaire de droits, du fait des actes de contrefaçon. Il se distingue donc clairement du chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur, en raison notamment des différences de

marges et de capacité de production respectives du titulaire de droits et du contrefacteur.

Si le titulaire du monopole exploite personnellement l'objet de propriété intellectuelle dont il est titulaire des droits, le gain manqué correspond à la marge bénéficiaire, sur chaque produit non vendu du fait des actes de contrefaçon.

En d'autres termes, il convient de ne tenir compte que des ventes qu'aurait pu réaliser le contrefacteur, à son propre taux de marge. Celles effectivement réalisées par le contrefacteur sont indifférentes à ce niveau.

Un point sur les éléments de pondération:

Les indemnités pécuniaires allouées à la victime des actes de contrefaçon doivent correspondre au préjudice qu'elle a effectivement ressenti. Les juges se doivent donc de rechercher le pourcentage réel des ventes manquées du fait de l'intervention du contrefacteur. Pour ce faire, sont notamment pris en considération:

- la capacité commerciale du titulaire de droit;
- a contribution spécifique de la partie contrefaisante dans le bénéfice réalisé: il se peut que l'objet commercialisé intégrait d'autres éléments, non protégés par un droit de propriété intellectuelle, qui ont tout autant contribué à l'acte d'achat du consommateur (ex: perfectionnement mineur à un produit du domaine public; perfectionnement essentiel par rapport au brevet contrefait) (il est fréquent en matière de dessins et modèles que l'objet contrefait soit accessoire par rapport au produit qui en est le support);
- l'état du marché: existence d'acteurs économiques concurrents sur le même marché;
- les notoriétés respectives des sociétés (si la société titulaire des droits est moins connue que la société contrefactrice, sa perte de chance d'obtenir certains marchés est moindre).

Si le titulaire du monopole ne l'exploite pas directement, le gain manqué correspond à la redevance indemnitaire qu'il aurait été en droit d'exiger pour autoriser l'exploitation contrefaisante. Cette redevance est donc calculée à partir du prix d'une licence négociée.

Afin de lui conserver son caractère punitif et de ne pas ignorer la violation du droit exclusif, les juges en majorent généralement le montant par rapport aux licences librement consenties. Il s'agit en effet de ne pas placer le contrefacteur au même niveau qu'un simple licencié contractuel, ce qui présenterait l'effet pervers d'encourager indirectement la contrefaçon. En aucune manière la condamnation en contrefaçon ne doit se muer en une nouvelle forme de licence obligatoire.

*Cour d'appel Paris, 22 septembre 2004
Tapon France c/ W.R. Grace and Coconn
PIBD n° 797 III 639*

Faits: La Cour d'appel de Paris confirme le jugement du TGI de Paris ayant condamné la société Tapon France pour contrefaçon du brevet de la société W.R. Grace and Coconn.

Décision: "Considérant(...) que l'expert relève que la société Grace n'exploitant pas le brevet en France, ce que les parties s'accordent à reconnaître, son préjudice doit être apprécié sous la forme d'une redevance indemnitaire dont l'assiette est constituée par le chiffre d'affaires réalisé par la société Tapon France avec les capsules contrefaisantes; qu'observant que l'invention porte sur un perfectionnement important, même si la présence d'un film de polymère en augmentant le couple de dévissage ne comporte pas que des avantages, il conclut que le taux de redevance contractuel aurait pu se situer entre 6 et 8% du chiffre d'affaires réalisé avec la vente des capsules (...);

Considérant que les échanges de correspondance entre la société Tapon France et la société Darex, filiale en France de la société Grace, notamment celle datée du 14 mai 2003, établissent les difficultés de mise en œuvre de l'invention brevetée;

Que si le taux de redevance de 1,3% accepté par la société Grace dans le cadre d'une solution transactionnelle ne peut s'appliquer en l'espèce, au regard des difficultés de mise en œuvre de l'invention, le taux de redevance indemnitaire auquel elle peut prétendre ne saurait excéder 6% du chiffre d'affaires, seuil proposé par l'expert."

L'évaluation de la redevance indemnitaire appelle également à prendre en considération certains éléments de pondération. La Cour d'appel nous le rappelle.

Lorsqu'il apparaît que le titulaire des droits n'aurait pas été à même de réaliser un volume de ventes équivalent à celui du contrefacteur, les juges ont la possibilité de ventiler les modes de calcul.

Ainsi, une redevance indemnitaire peut venir compléter l'indemnité que le titulaire du monopole touche pour les ventes réellement ratées. Celle-ci correspond aux ventes que le titulaire de droits n'aurait pu réaliser, mais qui nécessitaient, quoi qu'il en soit, une autorisation sous forme de licence.

Cette précision est particulièrement importante pour les produits de luxe, qui ne touchent qu'un public restreint, et dont les ventes auraient été en conséquence relativement limitées.

*Cour d'appel Paris, 6 juillet 2001
Société Brogser c/ Société Stremler
Annales 2001 p.352*

Faits: La Cour d'appel de Paris a condamné la société Brogser pour contrefaçon du brevet relatif à une "serrure dont le barillet est accouplé, par un jeu de pignons, avec la pièce actionnant le pêne" appartenant à la société Stremler. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Brogser, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris aux fins de fixation définitive du préjudice de Stremler.

Décision: "Considérant que les taux proposés par l'expert tiennent compte à juste titre des conditions d'intervention de la concurrence sur le marché concerné, des différences matérielles incontestables entre le produit breveté et les produits contrefaisants et enfin du fait que les clientèles des parties ne se recouvrent pas à l'identique (...) considérant que, dans ces conditions, la Cour retiendra les ratios de 80% pour les serrures des première et troisième familles et de 50% pour celles de la deuxième famille, proposés par l'expert pour l'estimation des ventes perdues par Stremler;

Considérant que n'étant pas sérieusement contesté que Stremler avait largement les capacités à fabriquer et vendre les quantités litigieuses (représentant tout au plus 10% de sa propre production), sans augmentation de ses frais généraux et de ses frais fixes, son bénéfice manqué du fait des ventes perdues doit être calculé sur sa marge brute (...);

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;

Considérant que l'application de ce taux aux quantités de ventes non manquées, 20% de la masse contrefaisante pour les serrures des première et troisième familles, 50% pour les serrures de la deuxième famille, conduit suivant les calculs effectués par l'expert et don l'exactitude n'est pas discutée à une indemnité globale au titre de la redevance indemnitaire s'élevant à 173.336 francs."

De nombreux éléments ayant trait à l'état du marché sont à prendre en considération pour estimer l'étendue du préjudice ressenti par la victime de la contrefaçon. Cela résulte clairement de cette décision très riche et didactique de la Cour d'appel de Paris.

Elle offre également l'intérêt de consacrer explicitement la fonction répressive de l'action en contrefaçon, en adoptant une évaluation volontairement large de la redevance indemnitaire.

b. Perte subie

La perte subie ne concerne pas le manque-à-gagner virtuel dont est victime le titulaire des droits, mais les pertes réelles que les actes de contrefaçon lui ont causé. Ce sont:

- les pertes et frais occasionnés par le procès;
- l'atteinte au droit de propriété;
- les troubles commerciaux, tels que la baisse de marge rendue nécessaire par la concurrence du contrefacteur;
- la dépréciation, banalisation ou l'avilissement du produit (notamment, en matière de marque: l'atteinte à l'image de marque et sa perte d'attractivité aux yeux de la clientèle);
- la perte d'attractivité des licences, du fait de la présence de produits contrefaisants sur le marché;
- en droit d'auteur, le préjudice moral.

En définitive, les indemnités peuvent s'élever à un montant bien supérieur au chiffre d'affaires engendré par le contrefacteur.

(1) Cour d'appel Paris, 4 juillet 2004

Hasbro c/ 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 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, ce pendant, 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."

(2) TGI Lyon, 16 octobre 2000

Astra Plastique c/ SPA Mamor

PIBD 2001 n° 714 III 78

Décision: "Attendu que l'expert expose que, indépendamment des bouchons dont la vente ne s'est pas réalisée compte tenu de l'existence sur le marché des bouchons concurrents, la société Astra a subi un préjudice tenant à l'érosion de ses prix de vente, car l'existence des bouchons contrefaisants l'a conduite à modérer les prix de ses propres articles;

Attendu que l'expert évalue la perte correspondante, chiffrée jusqu'à la fin de l'année 1999 (certains contrats de fourniture ayant été conclus pour plusieurs années) à 1 438 294 F, selon son calcul prenant en compte l'actualisation en termes de rendement.

Que le tribunal retiendra à ce titre la somme de 1 300 000 F."

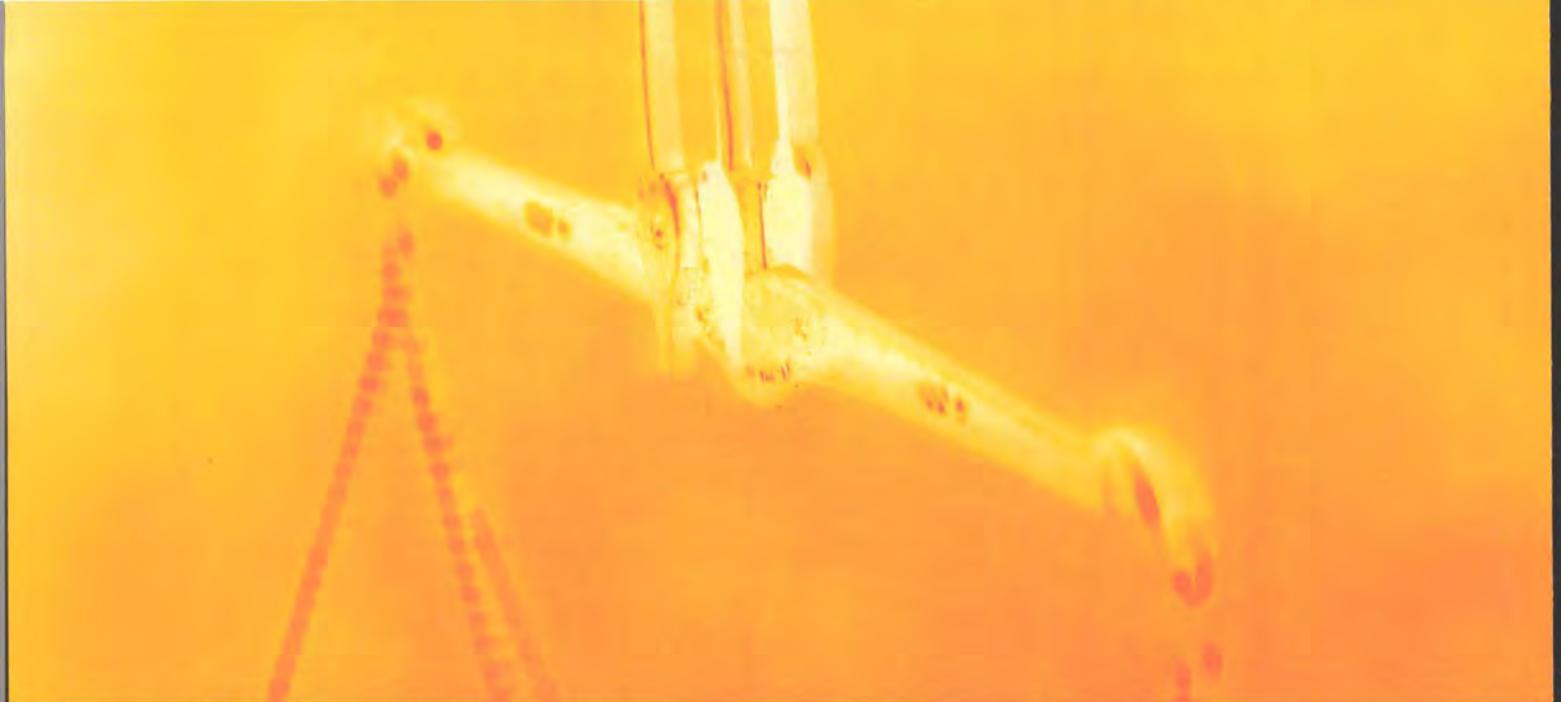
L'érosion des prix de vente entre en ligne de compte dans l'appréciation de la perte subie. En l'espèce, les juges l'estiment à 1 300 000 F, soit un peu moins que le gain manqué, évalué à 1 800 000 F. Il s'agit donc d'une composante non négligeable du préjudice.

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE EN DROIT FRANÇAIS

	Critères de la protection	Durée de la Protection	Enregistrement
MARQUES	<ul style="list-style-type: none"> – Représentation graphique – Distinctivité – Licéité – Disponibilité 	10 ans à compter de la date du dépôt de la demande d'enregistrement (indéfiniment renouvelables)	Oui
BREVETS	<ul style="list-style-type: none"> – Invention – Nouveauté – Activité inventive – Application industrielle 	20 ans à compter du jour du dépôt de la demande d'enregistrement (non renouvelables).	Oui
DESSINS ET MODELES	<ul style="list-style-type: none"> – Nouveauté – Caractère propre 	5 ans à compter du jour de dépôt de la demande d'enregistrement (renouvelables 4 fois, pour une durée maximale de protection de 25 ans)	Oui (il existe toutefois un dessin ou modèle non enregistré, bénéficiant d'une protection de trois ans à compter de sa première divulgation au public)
DROIT D'AUTEUR	<ul style="list-style-type: none"> – Originalité 	70 ans après l'année de décès de l'auteur	Non
DROITS VOISINS de l'artiste-interprète	<ul style="list-style-type: none"> – Exécution d'une œuvre littéraire ou artistique 	50 ans après l'année de décès de l'artiste interprète	Non

LEXIQUE

Aff.:	Affaire
Ann.:	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire
Bull.:	Bulletin civil
c/:	contre
CCE:	Communication Commerce Electronique
Civ.:	Chambre civile de la Cour de cassation
CJCE:	Cour de justice des Communautés européennes
Com.:	Chambre commerciale de la Cour de cassation
PIBD:	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
Propr. Ind.:	Propriété industrielle
RDPI:	Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle
RIDA:	Revue Internationale du Droit d'Auteur
TGI:	Tribunal de grande instance
TPICE:	Tribunal de première instance des Communautés européennes



Pour plus d'informations, veuillez contacter
l'Organisation Mondiale de la Propriété:

Adresse:
34, Chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone:
+41 22 338 91 11

Télécopieur:
+41 22 733 54 28

Messagerie électronique:
wipo.mail@wipo.int

Division de l'application des droits et des projets spéciaux:

Téléphone:
+41 22 338 99 96

Télécopieur:
+41 22 338 91 50

Visitez le site Web de l'OMPI:
www.wipo.int

et commandez auprès de la librairie électronique de l'OMPI:
www.wipo.int/ebookshop