

Série  
Référentiels sur  
la propriété  
intellectuelle

# Introduction au cadre juridique international de la propriété intellectuelle



**Série Référentiels sur la propriété intellectuelle**

Rédacteur : Juge Stephen Burley

**Introduction au cadre juridique international  
de la propriété intellectuelle**

ISBN : 978-92-805-3495-5

**Administration des litiges de propriété  
intellectuelle aux Philippines**

ISBN : 978-92-805-3497-9

**Administration des litiges de propriété  
intellectuelle au Viet Nam**

ISBN : 978-92-805-3499-3



Série  
Référentiels sur  
la propriété  
intellectuelle

# Introduction au cadre juridique international de la propriété intellectuelle

Éditeur : M. Stephen Burley, juge auprès du  
Tribunal fédéral de l'Australie, Sydney (Australie)

La présente œuvre est publiée sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

L'utilisateur est libre de reproduire, de diffuser, d'adapter, de traduire et d'interpréter en public le contenu de la présente publication, y compris à des fins commerciales, sans autorisation expresse, pour autant que l'OMPI soit mentionnée en tant que source et que toute modification apportée au contenu original soit clairement indiquée.

Proposition de citation : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (2023). *Introduction au cadre juridique international de la propriété intellectuelle*, série Référentiels sur la propriété intellectuelle. Genève : OMPI.  
DOI : [10.34667/tind.48853](https://doi.org/10.34667/tind.48853)

Les adaptations, traductions et œuvres dérivées ne peuvent en aucun cas arborer l'emblème ou le logo officiel de l'OMPI, sauf si elles ont été approuvées et validées par l'OMPI. Pour toute demande d'autorisation, veuillez nous contacter via le [site Web de l'OMPI](#).

Pour toute œuvre dérivée, veuillez ajouter la mention ci-après : "Le Secrétariat de l'OMPI décline toute responsabilité concernant la modification ou la traduction du contenu original."

Lorsque le contenu publié par l'OMPI comprend des images, des graphiques, des marques ou des logos appartenant à un tiers, l'utilisateur de ce contenu est seul responsable de l'obtention des droits auprès du ou des titulaires des droits.

Pour voir un exemplaire de cette licence, veuillez consulter l'adresse suivante : <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Tout litige découlant de la présente licence qui ne peut pas être réglé à l'amiable sera soumis à l'arbitrage, conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur. Toute sentence rendue à l'issue d'un arbitrage s'impose aux parties et règle définitivement leur différend.

Les appellations utilisées et la présentation des données qui figurent dans cette publication n'impliquent de la part de l'OMPI aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles des États membres ou du Secrétariat de l'OMPI.

La mention d'entreprises particulières ou de produits de certains fabricants n'implique pas que l'OMPI les approuve ou les recommande de préférence à d'autres entreprises ou produits analogues qui ne sont pas mentionnés.

© OMPI, 2024

Première publication 2024

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, 34, chemin des Colombettes, case postale 18 CH-1211 Genève 20, Suisse

ISBN : 978-92-805-3588-4 (version imprimée)  
ISBN : 978-92-805-3589-1 (version en ligne)



Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Couverture : Getty Images / © Natali\_Mis,  
© Sefa kart

# Table des matières

Avant-propos	6
Introduction de l'éditeur à la série	7
Remerciements	9
<b>Chapitre 1 Marques</b>	<b>10</b>
1.1 Introduction	10
1.2 Qu'est-ce qu'une marque?	11
1.3 Sources de droit internationales	12
1.4 Obtenir la protection d'une marque déposée	13
1.4.1 Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque	13
1.4.2 Opposition	13
1.4.3 Examen	14
1.4.4 Durée de l'enregistrement et renouvellement	14
1.4.5 Procédures de recours	14
1.4.6 Symbole R ou ®	14
1.5 Conditions de validité d'une marque	15
1.5.1 Signes pouvant servir de marques	15
1.5.2 Caractère distinctif réel ou acquis	15
1.5.3 Exclusion de l'enregistrement pour d'autres motifs	16
1.5.4 Motifs absolus et relatifs de refus	16
1.5.5 Condition d'usage	17
1.6 Droits conférés par l'enregistrement de la marque	17
1.6.1 Droit d'empêcher les tiers d'utiliser la marque	17
1.6.2 Droit d'empêcher des tiers d'utiliser des marques notoires	17
1.6.3 Droit de disposer de la marque comme d'un bien	18
1.6.3.1 Cession	18
1.6.3.2 Octroi de licences	18
1.6.4 Accords de coexistence	18
1.6.5 Restrictions du droit exclusif	18
1.6.5.1 Importations parallèles	18
1.6.5.2 Politique publique	19
1.7 Révocation ou invalidation	19
1.8 Action en contrefaçon	20
1.8.1 Risque de confusion	20
1.8.1.1 Similitude des marques	21
1.8.1.2 Similitude des produits ou services	21
1.8.2 Contrefaçon	22
<b>Chapitre 2 Brevets</b>	<b>23</b>
2.1 Introduction	23
2.2 Qu'est-ce qu'un brevet?	24
2.2.1 Qu'est-ce qu'un modèle d'utilité?	24
2.3 Sources de droit internationales	24
2.4 Obtenir la protection d'un brevet	26
2.4.1 Dépôt d'une demande de brevet	26
2.4.2 Examen	26
2.4.3 Systèmes d'opposition (avant et après délivrance)	27
2.4.4 Délivrance du brevet et durée de protection	28
2.4.5 Procédures de recours	28

<b>2.5 Conditions de validité d'un brevet</b>	<b>29</b>
2.5.1 Objet brevetable	29
2.5.2 Nouveauté	30
2.5.3 Activité inventive (non-évidence)	31
2.5.4 Possibilité d'application industrielle (utilité)	32
2.5.5 Exigences de divulgation pour un brevet valide	33
2.5.6 Unité de l'invention	33
<b>2.6 Droits conférés par la protection par brevet</b>	<b>33</b>
2.6.1 Droit exclusif d'exclure les tiers de l'exploitation de l'invention protégée	33
2.6.2 Cession et octroi de licence	34
<b>2.7 Révocation ou invalidation</b>	<b>35</b>
<b>2.8 Procédure en contrefaçon</b>	<b>35</b>
2.8.1 Éléments de contrefaçon	35
2.8.1.1 Actes prohibés	36
2.8.1.2 Portée de la revendication	37
2.8.2 Exceptions et limitations	38
2.8.3 Moyens de défense contre les allégations d'atteinte	38
2.8.3.1 Nullité	39
2.8.3.2 Épuisement des droits et importations parallèles	39
2.8.3.3 Licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics	39
<b>2.9 Preuves</b>	<b>40</b>
<b>Chapitre 3 Droit d'auteur</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Introduction</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Qu'est-ce que le droit d'auteur et les droits connexes?</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Sources de droit internationales</b>	<b>43</b>
<b>3.4 Obtenir la protection du droit d'auteur</b>	<b>45</b>
3.4.1 Absence d'obligation d'enregistrement	45
3.4.2 Défis pour la propriété et l'existence du droit d'auteur	46
<b>3.5 Conditions d'une protection valable du droit d'auteur</b>	<b>46</b>
3.5.1 Objet du droit d'auteur	46
3.5.1.1 Programmes d'ordinateur et logiciels	47
3.5.1.2 Bases de données	47
3.5.1.3 Jeux vidéo	48
3.5.2 Originalité	48
3.5.3 Fixation	49
<b>3.6 Droits conférés par le droit d'auteur et les droits connexes</b>	<b>49</b>
3.6.1 Droits patrimoniaux	49
3.6.1.1 Droit de reproduction et droits connexes	50
3.6.1.2 Droits d'exécution publique, de radiodiffusion, de communication au public et de mise à la disposition du public	50
3.6.1.3 Droit d'adaptation	51
3.6.1.4 Droit de suite	52
3.6.2 Droit moral	52
3.6.3 Droits connexes	52
3.6.3.1 Droits des artistes interprètes ou exécutants	53
3.6.3.2 Droits des producteurs d'enregistrements sonores	53
3.6.3.3 Droits des organismes de radiodiffusion	53
3.6.4 Limitations et exceptions au droit d'auteur	54
3.6.5 Durée de la protection	55
3.6.6 Titularité du droit d'auteur	55
3.6.7 Transfert du droit d'auteur	56
3.6.7.1 Octroi de licences	56
3.6.7.2 Cession	57

<b>3.7 Révocation ou invalidation</b>	<b>58</b>
<b>3.8 Procédure en contrefaçon</b>	<b>58</b>
3.8.1 Existence du droit d'auteur	58
3.8.2 Acte de contrefaçon	58
3.8.3 Piratage du droit d'auteur	59
<b>Chapitre 4 Recours</b>	<b>60</b>
<b>4.1 Introduction</b>	<b>60</b>
<b>4.2 Mesures provisoires</b>	<b>60</b>
<b>4.3 Recours civils</b>	<b>62</b>
4.3.1 Injonctions	62
4.3.2 Droit du titulaire des droits à l'information	62
4.3.3 Dommages-intérêts	62
4.3.4 Élimination ou destruction	63
4.3.5 Publication des jugements dans les médias	64
<b>4.4 Sanctions pénales</b>	<b>64</b>

# Avant-propos

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a le plaisir de présenter ce volume comme le premier titre de la série *Référentiels sur la propriété intellectuelle*.

La série Référentiels est une nouvelle ressource unique destinée aux juges qui recherchent un soutien spécialisé pour statuer sur les affaires de propriété intellectuelle dont leurs tribunaux sont saisis, ainsi qu'aux lecteurs intéressés par le règlement judiciaire des litiges de propriété intellectuelle dans les différents ressorts juridiques.

Les juges jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les écosystèmes d'innovation et de création soient équilibrés et efficaces, et qu'ils profitent à tous. En effet, dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'évolution technologique fait des tribunaux les arbitres de questions techniques ayant d'importantes implications juridiques, sociales et économiques. Les tribunaux du monde entier sont de plus en plus confrontés à des défis techniques et à des difficultés liées à la gestion des affaires judiciaires découlant de l'évolution des litiges en matière de propriété intellectuelle. Nos sociétés mondialisées et la nature transnationale des transactions de propriété intellectuelle garantissent que cette dynamique va perdurer.

Conçue par l'Institut judiciaire de l'OMPI en réponse à des demandes de ressources adaptées aux systèmes judiciaires nationaux, notamment en ce qui concerne les aspects procéduraux de la détermination des droits de propriété intellectuelle, la série Référentiels associe la perspective mondiale de l'OMPI et sa connaissance approfondie du cadre juridique international en matière de propriété intellectuelle à la vision de membres expérimentés des systèmes judiciaires nationaux. Il s'agit donc d'une source de référence publique inégalée, tant par sa portée et son orientation que par les points de vue autorisés de ses auteurs.

Il est important de noter que chaque volume de la série Référentiels, concernant un pays donné, est rédigé par des juges, et pour des juges, de chaque ressort juridique concerné, comblant ainsi des lacunes dans les guides pratiques destinés à aider les juges à chaque étape du cycle de vie de la détermination des droits de propriété intellectuelle dans leur contexte juridique et judiciaire particulier. Des membres expérimentés de chaque corps judiciaire national ont généreusement partagé leur vision et leur expertise, permettant ainsi à des collègues peut-être moins exposés à la détermination des droits de propriété intellectuelle de bénéficier de la sagesse collective de leurs pairs.

Ces volumes sont principalement destinés à servir de ressource immédiate dans les tribunaux et les chambres, et sont à l'usage des juges et autres officiers de justice dans le cadre de la détermination des droits. Si nécessaire, des volumes propres à chaque pays seront disponibles dans la langue nationale concernée. En outre, ils peuvent servir de référence générale puisqu'ils proposent des informations comparatives sur la procédure judiciaire, destinées à une audience mondiale. Les lois, les règlements et les éléments de jurisprudence importants mentionnés dans les différents volumes sont disponibles dans la base de données WIPO Lex, qui offre un accès libre et gratuit aux principales évolutions juridiques et jurisprudentielles dans le domaine de la propriété intellectuelle.

La série Référentiels s'inscrit dans le cadre des travaux menés par l'Institut judiciaire de l'OMPI, qui visent à mettre en place des programmes de formation judiciaire durables et à fournir un appui plus complet aux États membres.

À ce titre, il s'agira d'un ensemble d'éléments évolutif et croissant, et d'autres volumes couvrant d'autres ressorts juridiques sont déjà en cours d'établissement. Nous espérons que la valeur de la série Référentiels en tant que ressource pour les autorités judiciaires nationales et régionales continuera de croître, à la fois dans les ressorts juridiques concernés et au-delà.

**Marco M. Alemán**

Sous-directeur général

Secteur des écosystèmes de propriété intellectuelle et d'innovation (OMPI)



# Introduction de l'éditeur à la série

La présente série Référentiels a été conçue pour aider les juges à se préparer à entendre, à instruire et à trancher des affaires de propriété intellectuelle impliquant des atteintes aux marques, aux brevets, au droit d'auteur ou aux droits connexes, ou la révocation de ces droits.

Il est important de commencer par poser les limites du présent recueil. Il ne s'agit pas d'un ensemble de manuels de fond sur le droit de la propriété intellectuelle, ni d'un ouvrage complet sur la pratique et la procédure en la matière. Vous ne trouverez ici rien de tout cela. Chaque volume est plutôt destiné à fournir des informations pratiques susceptibles d'aider les juges à instruire des affaires portant sur des droits de propriété intellectuelle dans les ressorts juridiques concernés.

Dans l'univers des droits légaux, les droits de propriété intellectuelle présentent deux particularités.

Tout d'abord, ils ne sont pas seulement le fruit du droit législatif d'une nation souveraine particulière, ils s'inscrivent également dans le contexte d'un vaste ensemble de traités internationaux auxquels adhèrent les pays membres de la communauté internationale. Il en résulte que les lois relatives à la propriété intellectuelle d'un pays sont susceptibles d'avoir de nombreux éléments en commun avec les lois équivalentes d'autres pays. C'est pourquoi le premier volume de cette série offre une vue d'ensemble des droits matériels en matière de marques, de brevets et de droit d'auteur, en se référant à ces droits tels qu'ils sont reconnus dans divers traités internationaux. Ce premier volume sert de support aux volumes suivants, chacun d'entre eux étant propre aux lois et procédures d'un pays particulier, ce qui permet d'établir des références croisées entre les droits matériels communs sans répétition inutile.

Par ailleurs, les lois sur la propriété intellectuelle reconnaissent comme propriété incorporelle les droits résultant de l'activité humaine.

- Une **marque** est un signe (tel qu'un mot ou un symbole) qui indique l'origine commerciale de produits ou de services particuliers. Elle établit un lien, dans la pratique des affaires, entre la marque et un commerçant.
- Un **brevet** protège une idée prenant la forme d'une invention qui peut être appliquée de manière à être utile à toutes et tous. La manifestation physique d'un brevet est la "description du brevet", qui est le document décrivant l'invention et exposant dans ses revendications l'étendue du monopole revendiqué.
- De manière générale, le **droit d'auteur et les droits connexes** protègent une forme d'expression originale. Les exemples d'œuvres protégées par le droit d'auteur vont des livres aux peintures, en passant par les logiciels informatiques, les émissions de télévision, les films et la musique.

Chaque signe, chaque invention, chaque forme d'expression constitue une création de l'esprit qui est ensuite transformée en quelque chose de tangible, qui peut être possédé, concédé sous licence et vendu à autrui. Plus particulièrement, cette création est transformée en actifs, ce qui permet au titulaire du droit d'empêcher sa reproduction par des tiers non autorisés et d'obtenir une compensation financière en cas d'atteinte.

Mais quand et comment le titulaire d'un droit incorporel peut-il le protéger? La réponse à cette question est fondamentale pour tout système juridique garantissant des droits de propriété intellectuelle.

Dans le cas des brevets et des marques (à l'exception des cas de concurrence déloyale et d'autres droits non enregistrés), le droit doit être valablement enregistré. Cela signifie qu'il doit être

enregistré conformément à plusieurs exigences internationalement reconnues. En règle générale, il doit être enregistré auprès de l'organe administratif chargé d'examiner et d'accorder ces droits. Puisque seul un brevet ou une marque valide peut faire l'objet d'une atteinte, il est courant, lorsqu'un titulaire fait état d'une atteinte à ses droits, qu'il se voie opposer une défense qui non seulement nie l'acte d'atteinte, mais allègue également que l'enregistrement n'est pas valable.

Dans le cas du droit d'auteur et des droits connexes, la situation est analogue, même si dans la plupart des pays, la protection du droit d'auteur ne nécessite pas d'enregistrement et naît automatiquement dès la création de l'œuvre. Le même principe s'applique néanmoins. Un défendeur dans une affaire d'atteinte au droit d'auteur peut non seulement contester qu'une reproduction non autorisée de l'œuvre revendiquée a été faite, mais aussi contester la propriété ou la subsistance du droit revendiqué au motif qu'aucun droit d'auteur n'est dévolu à l'œuvre.

Dans de nombreux cas d'atteinte à une marque, à un brevet ou à un droit d'auteur, il est plus complexe et fastidieux, pour un tribunal, de statuer sur la contestation de la validité du droit que sur les arguments relatifs à l'atteinte. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de mener une procédure concernant une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il est important d'être conscient de l'importance de l'action en justice, de connaître les conditions essentielles de validité du droit considéré, et d'être informé de la législation applicable.

## La structure de la série Référentiels

Le premier volume de la série, *Introduction au cadre juridique international de la propriété intellectuelle*, présente dans ses trois premiers chapitres la question du droit des marques, du droit des brevets et du droit d'auteur en se référant aux traités internationaux auxquels la plupart des pays sont parties. Chaque chapitre présente le droit de propriété intellectuelle concerné, décrit la procédure d'enregistrement du droit (dans le cas des marques et des brevets) et les conditions de validité du droit en question. Chaque chapitre examine ensuite ce que le titulaire du droit doit établir pour démontrer l'atteinte à ce droit. Le quatrième et dernier chapitre traite des recours accessibles au titulaire d'un droit en cas d'atteinte avérée.

Les volumes suivants de la série sont chacun consacrés à la conduite des affaires de propriété intellectuelle dans un pays donné. Chaque volume suit une structure similaire au premier, en commençant par un chapitre intitulé "Procédure", qui présente les sources nationales des lois pertinentes en matière de propriété intellectuelle et indique où les litiges en matière de propriété intellectuelle sont généralement entendus dans le système judiciaire national. Ce chapitre énumère ensuite de manière détaillée les règles de procédure qui s'appliquent à la conduite des affaires de propriété intellectuelle dans ce pays. L'idée est qu'un juge puisse se référer à ce chapitre pour définir les questions particulières dont il doit tenir compte dans la salle d'audience, que ce soit au moment où l'affaire est engagée ou lorsqu'elle est prête pour l'audience finale.

Pour chaque volume, les trois chapitres suivants traitent ensuite des marques, des brevets et du droit d'auteur, en fournissant des détails qui aideront les juges du pays concerné dans chaque type d'affaire.

Par endroits, les auteurs ont inséré des "conseils" dans lesquels ils ajoutent des informations complémentaires ou suggèrent des modes de gestion des affaires susceptibles d'être utiles aux juges.

## Sources de référence

Afin de fournir un guide facilement accessible aux juges, les volumes renvoient à diverses sources de règles et de législation régissant la conduite des affaires de propriété intellectuelle dans chaque ressort juridique concerné. Les sources mentionnées dans la série peuvent être trouvées dans la base de données WIPO Lex, qui constitue un répertoire central utile non seulement en matière de législation, mais aussi de jurisprudence.

### **Stephen Burley**

Juge auprès du Tribunal fédéral de l'Australie, Sydney (Australie)

# Remerciements

L'OMPI remercie les éminents juges qui ont contribué à cette série, ainsi que leurs autorités judiciaires respectives, dont le soutien institutionnel a été déterminant pour permettre de consacrer le temps et le travail nécessaires à cette publication.

Le lancement des trois premiers titres de la série *Référentiels* doit beaucoup à la direction de l'éditeur principal de la série, M. Stephen Burley, juge auprès de la Cour fédérale d'Australie, et à son équipe. L'OMPI exprime également sa gratitude à Mme Maria Rowena Modesto-San Pedro, juge associée auprès de la Cour d'appel fiscale de Quezon City (Philippines), et à M. Le Van Minh, juge auprès de la Cour populaire suprême du Viet Nam, qui ont contribué à la rédaction des deux premiers volumes consacrés à des pays particuliers. La production de ces titres a été financée par des fonds fiduciaires fournis par le Gouvernement australien.

Le premier titre de la série, *Introduction au cadre juridique international de la propriété intellectuelle*, a bénéficié de l'expertise technique d'un certain nombre de collègues de l'OMPI. L'Institut judiciaire de l'OMPI tient en particulier à remercier les personnes suivantes pour leur précieuse contribution : Mme Marina Foschi (Section des politiques et des services consultatifs en matière de législation du Département des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques); Mmes Tomoko Miyamoto et Nina Belbl (Section du droit des brevets et des traités); Mme Michele Woods (Division du droit d'auteur); et M. Xavier Vermandele (Division de la promotion du respect de la propriété intellectuelle). Au sein de l'Institut, Mme Nahal Zebarjadi a piloté la création de la série *Référentiels*.

## **Eun-Joo Min**

Directrice, Institut judiciaire de l'OMPI

Ce fut un plaisir de travailler avec un groupe de talentueux professionnels de la propriété intellectuelle à l'élaboration de la série *Référentiels*. Lorsque Eun-Joo Min, directrice de l'Institut judiciaire de l'OMPI, et Nahal Zebarjadi, juriste à l'Institut judiciaire de l'OMPI, m'ont proposé d'éditer cette série, je ne me rendais pas compte de la perspective passionnante qu'elle offrait d'interagir en profondeur avec des juges de différents ressorts juridiques. Après une phase d'adaptation aux effets de la COVID-19, nos réunions virtuelles régulières sont devenues pour moi une forme de divertissement pendant le confinement. Un véritable moment de plaisir.

Je tiens à remercier tout particulièrement Maria Rowena Modesto-San Pedro, juge associée à la Cour d'appel fiscale des Philippines, et M. Le Van Minh, juge à la Cour populaire suprême du Viet Nam. Sans leurs précieuses contributions, les deux premiers volumes de la série n'auraient pas vu le jour.

J'ai également bénéficié de l'aide précieuse de Susan O'Connor, National Judicial Registrar, d'Amelia Edwards, l'officier judiciaire auprès de la Cour fédérale d'Australie, ainsi que de plusieurs de mes anciens et actuels collaborateurs, notamment Tim Gollan, Joseph Petrie, Veronica Sebesfi, Amelia Van der Rijt et Jessica Wotton.

Je tiens également à remercier la Cour fédérale d'Australie pour avoir fourni les ressources supplémentaires nécessaires à la réalisation de cet ouvrage et, bien entendu, Eun-Joo et Nahal, dont la diplomatie sans faille et les précieuses contributions ont permis de maintenir le projet sur la bonne voie.

## **Stephen Burley**

Juge auprès du Tribunal fédéral de l'Australie

# Chapitre 1

## Marques

### 1.1 Introduction

Le droit des marques peut être considéré comme un équilibre entre les intérêts des consommateurs, d'une part, et les intérêts des commerçants, d'autre part.

- Les consommateurs reconnaissent la marque comme un signe d'origine des produits et des services, et elle les aide à éviter toute confusion quant à cette origine.
- Les commerçants investissent dans une marque pour protéger leur fonds de commerce en tant qu'espèce de propriété légale – un droit – qui ne doit pas être violé et qu'ils peuvent utiliser, vendre ou concéder sous licence.

L'article 15.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)<sup>1</sup> décrit la propriété protégée par le droit des marques de la manière suivante :

Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

L'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC décrit les droits conférés au titulaire d'une marque enregistrée de la manière suivante :

Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne porteront préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affecteront pas la possibilité qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits à l'usage.

Ce chapitre contient une introduction aux marques, explique comment la protection des marques peut être obtenue, définit les conditions requises pour déposer une

<sup>1</sup> Accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, adopté le 15 avril 1994 ("Accord sur les ADPIC"), disponible pour consultation à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/treaties/details/231>.

demande d'enregistrement de marque valide et examine la manière dont les marques peuvent être invalidées et comment il peut leur être porté atteinte.

## 1.2 Qu'est-ce qu'une marque?

Tout signe susceptible de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises peut être utilisé comme marque. Cela inclut les mots, les noms, lettres, chiffres, dessins, images, formes, couleurs, étiquettes ou toute combinaison de ceux-ci. Dans la plupart des pays, les titres, les slogans publicitaires et les titres peuvent également constituer des marques.

Ce chapitre se concentre sur les signes qui obtiennent une protection par l'enregistrement (au niveau national, régional ou international). Bien que les marques non enregistrées bénéficient d'une protection dans de nombreux pays, l'enregistrement confère aux marques plusieurs avantages importants, et les marques enregistrées jouent donc un rôle plus important dans le domaine du droit des marques.

Les **marques notoires** sont des marques considérées comme bien connues par l'autorité compétente du pays où la protection de la marque est demandée. Tout type de marque peut devenir "notoire" avec le temps<sup>2</sup>. Les marques notoires bénéficient généralement d'une protection supplémentaire.

Certaines juridictions font une distinction entre les marques de fabrique et les **marques de service**. Les marques distinguent les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, tandis que les marques de service remplissent la même fonction en ce qui concerne les services. Les services peuvent être de toute nature, tels que les services financiers, bancaires, de voyage, de publicité et de restauration. Juridiquement, il n'y a pas de différence entre les deux termes : les marques de service peuvent être enregistrées, renouvelées, annulées, cédées et concédées sous licence dans les mêmes conditions que les marques de fabrique ou de commerce. Les marques de service sont souvent appelées marques de commerce par commodité ou parce que certains pays ne reconnaissent pas le terme "marque de service".

Une **marque collective** est généralement détenue par une association ou une coopérative dont les membres peuvent utiliser la marque pour commercialiser leurs produits. L'association établit généralement un ensemble de critères pour l'utilisation de la marque collective (par exemple, des normes de qualité) et autorise les entreprises individuelles à l'utiliser si elles se conforment à ces normes.

Les **marques de certification** sont attribuées pour la conformité à des normes définies, mais ne sont pas limitées à une seule appartenance. Les normes définies peuvent concerner le caractère ou la qualité des biens ou des services, les conditions de travail liées à la production du bien ou à l'exécution du service, les catégories de personnes produisant le bien ou exécutant le service, ou la zone d'origine. Le message véhiculé par une marque de certification est que les produits ont été examinés, testés, inspectés ou évalués d'une autre manière par le titulaire de la marque, qui n'est pas le producteur du bien ou le prestataire du service.

Un produit peut avoir à la fois une marque commerciale et une marque collective ou une marque de certification.

Dans de nombreux pays, la principale différence entre une marque collective et une marque de certification est que la première ne peut être utilisée que par un groupe spécifique d'entreprises (par exemple, les membres d'une association), tandis que la seconde peut être utilisée par toute personne qui respecte les normes définies par son titulaire. Tous les pays n'offrent pas les deux options, de sorte qu'une marque collective dans un pays peut devoir être enregistrée comme marque de certification dans un autre pays et vice versa.

2 En septembre 1999, l'Assemblée générale de l'OMPI et l'Assemblée de l'Union de Paris ont adopté une recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, qui fournit des orientations pour déterminer si une marque particulière est notoirement connue et l'étendue de la protection des marques notoires : voir [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf).

Il peut être impossible d'enregistrer une marque qui comprend des mots ou des signes géographiques si elle est descriptive sur le plan géographique. Dans ce cas, un producteur peut demander une **indication géographique** pour marquer des produits qui ont une origine géographique spécifique et possèdent une qualité, une réputation ou une autre caractéristique donnée qui est essentiellement attribuable à ce territoire d'origine. Elle peut être utilisée par tous les producteurs qui fabriquent leurs produits dans le lieu désigné par l'indication géographique et dont les produits présentent les qualités spécifiées.

L'**appellation d'origine** est un type particulier d'indication géographique.

Il s'agit généralement d'une dénomination géographique ou d'une désignation traditionnelle utilisée sur des produits ayant une qualité ou des caractéristiques spécifiques qui sont exclusivement ou essentiellement dues au milieu géographique dans lequel ils sont produits, y compris les facteurs naturels et humains.

Dans certains pays, la protection des indications géographiques et des appellations d'origine n'est possible qu'au moyen de marques collectives ou de marques de certification. D'autres pays disposent d'un système de protection *sui generis* distinct à cet effet.

Les **noms commerciaux** ne sont pas des marques; ils distinguent une entreprise d'une autre, indépendamment des produits ou services que l'entreprise commercialise ou fournit. Les noms commerciaux peuvent être protégés par différents cadres juridiques dans différents pays, tels que les lois sur la concurrence déloyale, les droits de la personnalité ou les marques.

### 1.3 Sources de droit internationales

Il existe plusieurs sources principales de droit international concernant les marques.

La **Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)**<sup>3</sup>, connue sous le nom de Convention de Paris, s'applique à la propriété industrielle au sens large, y compris les brevets, les marques, les dessins et modèles industriels, les modèles d'utilité, les noms commerciaux et les indications géographiques, ainsi qu'à la limitation de la concurrence déloyale.

L'**Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994)**<sup>4</sup>, connu sous le nom d'accord sur les ADPIC ou simplement d'accord sur les ADPIC, administré par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lie les membres de l'OMC à d'autres règles et obligations concernant les droits de propriété intellectuelle en général et les lois sur les marques.

L'**Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1891)**<sup>5</sup> et son **Protocole (1989)**<sup>6</sup> régissent le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques. Ce système permet de protéger une marque dans plusieurs pays en obtenant un enregistrement international unique qui produit ses effets dans chacune des parties contractantes désignées.

L'**Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (1957)**<sup>7</sup>, connu sous le nom d'Arrangement de Nice, prévoit un système international de classification des produits et des services, connu sous le nom de Classification de Nice (NCL), qui est largement utilisé dans le monde. Une

3 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 ("Convention de Paris"), disponible pour consultation à l'adresse <https://wipo.int/fr/treaties/%20textdetails/12633>.

4 Voir n° 1.

5 Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que modifié le 28 septembre 1979, disponible pour consultation à l'adresse <https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid/>.

6 Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989, tel que modifié le 12 novembre 2007, disponible pour consultation à l'adresse [https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid\\_protocol/](https://www.wipo.int/treaties/fr/registration/madrid_protocol/).

7 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 28 septembre 1979 ("Arrangement de Nice"), disponible pour consultation à l'adresse <https://wipo.int/fr/treaties/textdetails/12617>.

demande d'enregistrement de marque se réfère à un signe spécifique en relation avec des produits ou services spécifiques, ou à un numéro de la NCL qui indique une classe de produits ou de services, pour lesquels le déposant a l'intention d'utiliser le signe.

Dans les pays parties à l'Arrangement de Nice, la classification est utilisée pour enregistrer les classes de produits ou de services pour lesquels un signe est demandé ou enregistré. La classification de Nice peut être utilisée comme classification subsidiaire dans certains pays.

## 1.4 Obtenir la protection d'une marque déposée

La protection juridique d'une marque s'obtient par l'enregistrement et, dans certains pays, peut également s'acquérir par l'usage. Les pays adoptent soit un système d'enregistrement "premier à déposer", soit un système d'enregistrement "premier à utiliser".

- Dans les pays de **premier à déposer**, les droits sur une marque appartiennent au premier à déposer une demande pour cette marque, même si une autre partie l'utilisait déjà. Il existe une exception pour les marques notoires, qui peuvent être protégées même si elles ne sont pas enregistrées (ou n'ont même pas été utilisées) sur un territoire donné.
- Dans les pays de **premier à utiliser**, le titulaire de la marque est la personne qui est la première à utiliser la marque sur le marché, qu'elle soit enregistrée ou non. Bien que l'enregistrement ne soit pas obligatoire dans ces pays, les marques enregistrées bénéficient d'une protection beaucoup plus forte.

La protection des noms commerciaux, qui sont différents des marques, ne nécessite pas d'enregistrement dans les pays membres de la Convention de Paris ou de l'OMC<sup>8</sup>.

### 1.4.1 Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque

Pour obtenir la protection d'une marque, le déposant doit déposer une demande d'enregistrement de marque auprès d'un office de propriété intellectuelle dans le pays concerné ou déposer une demande internationale désignant les pays dans lesquels la protection est demandée conformément au protocole de Madrid.

L'office de propriété intellectuelle examine généralement la validité de la demande quant à sa forme puis, dans de nombreux systèmes à travers le monde, rend la demande publique afin que tout tiers suffisamment intéressé puisse s'opposer à l'enregistrement demandé.

Voir la section 1.5 pour les principales conditions de fond relatives à la validité d'une demande d'enregistrement de marque.

### 1.4.2 Opposition

Les systèmes d'opposition offrent aux tiers la possibilité de contester l'enregistrement d'une marque dans un délai défini par la loi applicable. Les procédures d'opposition peuvent se dérouler devant un office des marques ou devant une autorité administrative judiciaire ou quasi judiciaire.

Dans les pays où il existe des systèmes d'opposition, ceux-ci sont étroitement liés à la procédure nationale d'enregistrement des marques et revêtent diverses formes. Elles peuvent faire partie de la procédure d'enregistrement initiale (opposition avant enregistrement) ou suivre directement l'achèvement de la procédure d'enregistrement (opposition après enregistrement).

- Dans les systèmes d'**opposition avant enregistrement**, les oppositions peuvent être déposées à différents stades. Dans certains systèmes, les oppositions peuvent être formées avant ou pendant l'examen de la demande d'enregistrement; le plus souvent, cependant, les oppositions sont autorisées après l'examen des conditions de forme ou après l'examen quant au fond (en donnant des motifs absolus ou relatifs de refus).

8 Convention de Paris, article 8; Accord sur les ADPIC, article 2.1.

- Dans les systèmes d'**opposition après enregistrement**, les oppositions peuvent être formées après l'enregistrement de la marque.

Souvent, la partie qui fait opposition doit démontrer qu'elle a un intérêt légitime à ce que la marque soit enregistrée. En cas de motifs de refus relatifs, une personne possédant des droits antérieurs (par exemple, une marque antérieure ou un dessin ou modèle industriel antérieur) peut généralement former une opposition.

Les législations nationales et régionales sur les marques dressent des listes détaillées, et parfois exhaustives, des motifs d'opposition. Certains systèmes, mais pas tous, font une distinction entre les motifs d'opposition absolus et les motifs d'opposition relatifs.

### 1.4.3 Examen

Lorsqu'une demande d'enregistrement de marque est reçue, elle est examinée sur le plan de la forme, afin de s'assurer qu'elle est conforme aux exigences administratives ou aux formalités (c'est-à-dire que la taxe de dépôt a été payée et que le formulaire de dépôt a été correctement rempli). Ensuite, une fois que les conditions de forme sont remplies, les offices des marques de la plupart des pays procèdent également à un examen de fond, dans l'intérêt du public et des concurrents.

Dans certains pays, l'office des marques ne procède qu'à un examen partiel du fond, en vérifiant si la marque proposée est susceptible d'être rejetée pour des motifs absolus, c'est-à-dire en tant que signe exclu de l'enregistrement en vertu du droit des marques (voir la section 1.5.4). Si un examen de fond complet est effectué, il comprendra également un examen relatif, c'est-à-dire que l'office vérifiera également si la marque proposée entre en conflit avec une marque existante enregistrée dans la ou les classes concernées (voir la section 1.5.4).

Dans de nombreux pays, les tiers ont la possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque au moyen de procédures de révocation ou d'invalidation après enregistrement. Les motifs d'opposition admissibles et les modes de présentation des preuves peuvent être similaires dans les systèmes qui offrent à la fois des procédures d'opposition et de révocation ou d'invalidation. Toutefois, elles peuvent avoir des objectifs distincts : les procédures d'opposition sont généralement relativement rapides et visent à permettre le règlement d'un grand nombre de cas types; les procédures de révocation et d'invalidation, en revanche, peuvent être plus complètes (voir également la section 1.7).

### 1.4.4 Durée de l'enregistrement et renouvellement

Une fois que l'absence de motif de refus a été arrêtée, la marque est enregistrée et un certificat d'enregistrement est délivré, qui est valable pendant au moins sept ans<sup>9</sup>. Dans de nombreux pays, la durée de l'enregistrement est de 10 ans.

Il est toutefois important de noter que la marque peut être renouvelée indéfiniment en payant les taxes de renouvellement requises à chaque échéance.

### 1.4.5 Procédures de recours

Selon le système juridique du pays, le rejet partiel ou total d'une demande peut faire l'objet d'un recours auprès du service d'enregistrement des marques d'une commission administrative de recours ou d'un tribunal.

Le rejet d'une opposition peut généralement faire l'objet d'un recours.

### 1.4.6 Symbole R ou ®

L'utilisation d'une mention de marque sur les produits pour identifier les marques en tant que telles ne peut pas être une condition du droit à la protection<sup>10</sup>. Seuls quelques pays prévoient

<sup>9</sup> Accord sur les ADPIC, article 18.

<sup>10</sup> Convention de Paris, article 5D.



l'utilisation de telles mentions. Le symbole court d'un R ou d'un ® encadré est devenu une mention mondialement reconnue pour une marque enregistrée. Certaines entreprises utilisent la désignation "TM" ou TM à côté des marques non enregistrées, ou "SM" ou SM à côté des marques de service non enregistrées, pour indiquer qu'elles revendiquent des droits exclusifs. Dans certains pays, l'apposition de ces lettres sur des marques non enregistrées peut constituer une infraction.

## 1.5 Conditions de validité d'une marque

### 1.5.1 Signes pouvant servir de marques

En règle générale, la législation sur les marques ne définit pas de manière exhaustive les types de signes pouvant servir de marques. En principe, les signes qui peuvent servir à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises peuvent comprendre des mots, des lettres et des chiffres, des dispositifs (y compris des dessins et des logos) ou des combinaisons de l'un ou l'autre de ces éléments. Il peut également s'agir de marques de couleur (y compris les combinaisons de couleurs et les couleurs en tant que telles), de signes tridimensionnels, de certaines marques sonores, de marques olfactives et d'autres signes invisibles, tels que ceux qui sont reconnus par le toucher<sup>11</sup>.

### 1.5.2 Caractère distinctif réel ou acquis

D'une manière générale, un signe doit être "distinctif", ce qui signifie qu'il doit être capable de distinguer les produits ou services d'une entreprise des produits ou services d'autres entreprises pour constituer une marque et bénéficier d'une protection<sup>12</sup>. Concrètement, cela signifie que, pour fonctionner, la marque doit être distinctive par rapport aux produits ou services couverts par l'enregistrement. Le "caractère distinctif" d'une marque renvoie à sa capacité d'identifier des produits ou des services provenant d'une source commerciale particulière et dépend donc de la perception qu'a le consommateur moyen des produits ou des services couverts par la demande.

Il existe différents caractères distinctifs. Certains types de marques peuvent être considérés comme intrinsèquement forts ou intrinsèquement faibles, mais cette caractérisation n'est aucunement statique. Le caractère distinctif d'un signe peut être renforcé à la suite d'actions de l'utilisateur ou de tiers, mais le caractère distinctif peut également être perdu.

Les types de marques généralement considérés comme étant parmi les plus solides sont les suivants :

- les **marques inventées**, qui sont des mots ou des signes inventés sans aucune signification; et
- les **marques arbitraires**, qui sont des mots ou des signes qui ont une signification, mais qui n'ont aucun lien logique avec le produit qu'ils annoncent.

Les **signes suggestifs** – qui font allusion à la nature, à la qualité ou aux attributs du produit mais ne les décrivent pas – possèdent un faible caractère distinctif et bénéficient généralement d'une protection moindre; dans certains pays, ils peuvent être considérés comme trop descriptifs et ne pas pouvoir être enregistrés du tout.

Les signes les plus faibles sont ceux qui sont descriptifs ou génériques.

- Les **signes descriptifs** sont ceux qui décrivent simplement une caractéristique du produit en question, telle que l'espèce, la qualité, la destination, la valeur, le lieu d'origine, l'époque de production ou toute autre caractéristique des produits pour lesquels le signe est destiné à être utilisé ou est utilisé. Ils ne peuvent bénéficier d'une protection que s'il peut être démontré que le caractère distinctif a été établi au fil du temps par un usage intensif sur le marché.
- Les **signes génériques** sont ceux qui définissent une catégorie ou un type auquel les produits appartiennent. Ils sont totalement dépourvus de caractère distinctif et ne peuvent

11 L'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC contient une liste non exhaustive d'exemples de signes susceptibles d'être enregistrés comme marques.

12 Accord sur les ADPIC, article 15.1.

être protégés en tant que marques, car leur protection priverait les concurrents du droit de désigner leurs produits par leur nom.

Dans de nombreux pays, l'objection selon laquelle un signe est dépourvu de caractère distinctif peut être levée s'il peut être prouvé que le signe a acquis une signification secondaire ou un caractère distinctif par l'usage. Il doit être prouvé que le public consommateur reconnaît le nom descriptif comme une marque faisant référence à l'origine des produits ou des services. Cela se produit généralement à la suite d'un usage généralisé au fil du temps ou d'une commercialisation importante.

### 1.5.3 Exclusion de l'enregistrement pour d'autres motifs

Les marques **susceptibles de tromper le public** sur la nature, la qualité ou toute autre caractéristique des produits ou sur leur origine géographique ne sont pas admises à l'enregistrement. Les signes descriptifs ou indicatifs de l'origine géographique, s'ils sont utilisés pour désigner des produits qui ne proviennent pas de l'origine décrite ou indiquée, sont considérés comme susceptibles de tromper le public.

Les signes considérés comme **contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public** sont également exclus de l'enregistrement.

Enfin, certains pays disposent d'une **liste de signes spécifiques** qui sont exclus de l'enregistrement, notamment le drapeau national, le nom officiel du pays et les noms des institutions officielles, certains noms commerciaux, les noms de personnes célèbres, les signes des peuples autochtones et les mots ou expressions étrangers.

Les membres de l'OMC sont également tenus d'empêcher certaines utilisations non autorisées d'indications géographiques et leur enregistrement en tant que marques<sup>13</sup>.

Les signes notifiés des autres États membres et des organisations internationales intergouvernementales (telles que les Nations Unies) sont également protégés contre l'enregistrement ou l'utilisation en tant que marques, ou en tant qu'éléments de marques, sans l'autorisation de l'autorité compétente<sup>14</sup>.

### 1.5.4 Motifs absolus et relatifs de refus

Les **motifs absolus et relatifs de refus** renvoient aux catégories de signes qui sont exclues de l'enregistrement par des dispositions spécifiques de la loi sur les marques, telles que celles visées aux sections 1.5.1, 1.5.2 et 1.5.3.

Les **motifs relatifs de refus** sont ceux qui apparaissent lorsque la marque proposée entre en conflit avec des droits de marque antérieurs ou d'autres signes. Certains offices des marques vérifient les conflits avec des marques existantes, y compris des marques non enregistrées et des marques notoires, dans le cadre de la procédure d'enregistrement; beaucoup d'autres ne le font que lorsqu'une autre entreprise conteste la marque après sa publication.

Une marque proposée peut également être interdite en vertu d'un autre droit antérieur (par exemple, un droit au nom, un droit à l'image, un droit d'auteur, un droit de propriété industrielle), à moins que le titulaire du droit antérieur n'ait consenti à l'utilisation de la marque.

Dans certains pays, les demandes d'enregistrement de marques ne sont examinées que pour des motifs absolus, et il appartient au titulaire des droits antérieurs d'intenter une opposition, ou une action en radiation ou pour atteinte, contre l'enregistrement ou l'utilisation d'un signe plus récent.

Un certain nombre d'autres pays prévoient un examen par l'office des motifs absolus et relatifs avant d'accorder la protection, ainsi qu'une procédure d'opposition.

13 Accord sur les ADPIC, articles 22 à 24.

14 Convention de Paris, article 6ter.

### 1.5.5 Condition d'usage

Dans de nombreux pays, l'usage de la marque est nécessaire pour maintenir l'enregistrement, bien que l'usage ne soit pas une condition préalable à l'obtention de l'enregistrement<sup>15</sup>. Dans certains pays, la preuve de l'usage ou une déclaration selon laquelle l'entreprise a l'intention d'utiliser la marque à l'avenir est nécessaire pour enregistrer une marque. Si une marque enregistrée n'a pas été utilisée pendant un certain nombre d'années (par exemple, un minimum de trois ans en vertu de l'Accord sur les ADPIC<sup>16</sup>), l'enregistrement peut être annulé, à moins que le titulaire de la marque ne présente des raisons valables de ne pas le faire. Les justifications valables pour l'absence d'utilisation peuvent inclure, par exemple, des cas de force majeure, des restrictions à l'importation ou d'autres circonstances non liées à la faute ou à la négligence du titulaire de la marque.

Une utilisation abusive peut également entraîner la perte des droits de marque, par exemple si le titulaire de l'enregistrement a utilisé (ou toléré l'utilisation) de la marque comme nom générique, ce qui a entraîné la perte de sa signification en tant que marque. Cet usage peut inclure l'utilisation de la marque comme désignation de produit ou comme nom.

## 1.6 Droits conférés par l'enregistrement de la marque

### 1.6.1 Droit d'empêcher les tiers d'utiliser la marque

Le titulaire d'une marque enregistrée a le droit exclusif d'empêcher tous les tiers auxquels il n'a pas donné son consentement d'utiliser, dans la vie des affaires, des signes identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de créer une confusion<sup>17</sup>. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, le risque de confusion est présumé<sup>18</sup>.

Dans les pays où une procédure d'opposition est prévue par la loi, le titulaire d'une marque enregistrée peut s'opposer aux demandes d'enregistrement de marques déposées par des tiers et portant sur un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires. Le titulaire peut également intenteur une action en justice pour faire invalider des marques identiques ou similaires déjà enregistrées.

Le titulaire d'une marque peut exercer son droit exclusif par le biais d'une action en contrefaçon (voir la section 1.8).

### 1.6.2 Droit d'empêcher des tiers d'utiliser des marques notoires

Dans le cas des marques notoires, le droit d'empêcher l'utilisation de la marque par des tiers peut couvrir non seulement les marques similaires au point de prêter à confusion utilisées pour des produits identiques ou similaires, mais aussi les marques similaires au point de prêter à confusion utilisées pour des produits dissemblables, lorsque l'utilisation de cette marque en relation avec ces produits ou services indiquerait un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée, et que les intérêts du titulaire de la marque enregistrée sont susceptibles d'être lésés par cette utilisation<sup>19</sup>. En d'autres termes, cette protection plus large est accordée lorsque l'utilisation de la même marque ou d'une marque presque identique pour d'autres produits dissemblables tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque ou leur porterait préjudice. Par exemple, l'utilisation d'un signe similaire à une marque notoirement connue peut "ternir" sa réputation, "diluer" le caractère distinctif d'une marque notoirement connue ou "parasiter" la réputation de la marque notoirement connue pour bénéficier de l'attrait de cette marque.

15 Accord sur les ADPIC, article 15.3.

16 Accord sur les ADPIC, article 19.1.

17 Accord sur les ADPIC, article 16.1.

18 Accord sur les ADPIC, article 16.1.

19 Accord sur les ADPIC, article 16.3, en application de l'article 6*bis* de la Convention de Paris.

### 1.6.3 Droit de disposer de la marque comme d'un bien

Le titulaire d'une marque enregistrée a également le droit de céder la marque à un tiers et d'accorder une licence à un tiers pour l'utilisation de la marque tout en conservant la propriété.

#### 1.6.3.1 Cession

Les cessions font souvent, mais pas nécessairement, partie d'un contrat d'achat, par lequel les marques sont vendues contre le paiement d'une certaine somme d'argent. Le titulaire d'une marque enregistrée a le droit de céder la marque avec ou sans le transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient<sup>20</sup>. Dans certains cas, des cessions partielles peuvent être autorisées lorsque les produits concernés ne sont pas similaires à ceux qui restent chez l'ancien titulaire, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.

#### 1.6.3.2 Octroi de licences

Les marques peuvent faire l'objet d'une licence. Dans ce cas, le titulaire de la marque en conserve la titularité et accepte simplement qu'une ou plusieurs autres entreprises l'utilisent. Cela se fait généralement en échange du paiement de redevances. Le consentement du titulaire de la marque est généralement consigné dans un accord de licence formel.

Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives :

- les licences **exclusives** ne permettent pas au donneur de licence d'utiliser la marque pour ses propres produits ou services, du moins sur le territoire visé par l'accord d'exclusivité;
- les licences **non exclusives** permettent au donneur de licence de conserver le droit d'utiliser la marque et d'accorder d'autres licences à des tiers.

Selon la nature de l'accord, et en particulier si la licence est non exclusive, le donneur de licence conserve souvent un certain degré de contrôle sur l'utilisation de la marque par le preneur de licence, afin de pouvoir garantir qu'une certaine qualité est maintenue et reste associée à cette marque.

Pour préserver la fonction d'indication d'origine de la marque, il est nécessaire et suffisant que le titulaire exerce un contrôle sur l'usage de la marque par le preneur de licence, notamment en ce qui concerne la qualité des produits et les conditions dans lesquelles ils sont commercialisés. Si ce contrôle est efficace, le titulaire enregistré ne risque pas la déchéance de la marque pour cause de caractère trompeur acquis (lorsque cette possibilité existe en vertu de la législation en vigueur).

### 1.6.4 Accords de coexistence

Les titulaires de marques identiques ou similaires peuvent conclure des accords de coexistence, qui établissent dans quelle mesure et sous quelles conditions chaque marque peut être utilisée par son titulaire. La base juridique de ces accords réside dans le droit du titulaire de la marque de consentir à l'utilisation de celle-ci.

### 1.6.5 Restrictions du droit exclusif

#### 1.6.5.1 Importations parallèles

Le droit d'empêcher l'utilisation de la marque par des tiers peut être limité par le principe de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle ou par la doctrine de la "première vente".

Il n'existe pas de définition internationale de l'épuisement. L'Accord sur les ADPIC ne fixe pas de normes minimales concernant l'épuisement des droits de propriété intellectuelle, laissant les membres libres d'adopter leurs propres régimes<sup>21</sup>. Par ailleurs, les régimes d'épuisement varient d'un pays à l'autre.

20 Accord sur les ADPIC, article 21.

21 L'article 6 de l'Accord sur les ADPIC renvoie à l'épuisement des droits de propriété intellectuelle.

Dans les systèmes où l'**épuisement national** s'applique, une fois que des produits ont été légalement mis sur le marché national avec le consentement du titulaire de la marque, le titulaire d'une marque enregistrée utilisée en relation avec ces produits ne peut plus s'opposer à d'autres ventes du produit dans le cadre du commerce sur le marché national. Toutefois, dans certaines juridictions, la commercialisation ultérieure des marchandises est soumise à l'exigence que l'état des marchandises n'ait pas été notablement modifié ou altéré après leur mise sur le marché.

Dans d'autres juridictions, l'**épuisement régional ou international** peut s'appliquer. Ces pays ont tendance à avoir des conditions et des pratiques différentes permettant au titulaire d'une marque de s'opposer aux importations parallèles en ce qui concerne les produits commercialisés pour la première fois dans un pays étranger (c'est-à-dire, une première vente).

### 1.6.5.2 Politique publique

Le droit d'utilisation est soumis à d'autres lois et droits, par exemple ce qui est autorisé par le droit des marques peut être interdit par le droit de la concurrence ou d'autres législations. Toutefois, l'utilisation d'une marque ne peut être entravée de manière injustifiée par des exigences particulières, telles que l'utilisation avec une autre marque, l'utilisation sous une forme spéciale ou l'utilisation d'une manière préjudiciable à sa capacité de distinguer les produits ou les services<sup>22</sup>.

Les droits conférés par une marque peuvent également faire l'objet d'exceptions limitées, telles que l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers<sup>23</sup>. Par exemple, de nombreuses lois sur les marques prévoient que le titulaire d'une marque ne peut pas empêcher les tiers d'utiliser de bonne foi des termes d'identification pour leurs produits et services si ces termes ne sont utilisés qu'à titre informatif et n'induisent pas le public en erreur quant à la source des produits. Le titulaire de la marque ne peut pas non plus empêcher des tiers de faire référence à sa marque par des actes tels que l'inscription de la marque dans un recueil de marques ou l'utilisation de celle-ci dans des articles de journaux, des livres ou d'autres publications.

## 1.7 Révocation ou invalidation

Les procédures de révocation ou d'invalidation permettent de retirer des marques du registre. Selon le pays, ces procédures peuvent être engagées au niveau judiciaire.

Les procédures de révocation ou d'invalidation peuvent permettre d'invoquer des motifs absolus de refus, tels que le fait que la marque soit ou devienne descriptive ou générique, ainsi que des motifs relatifs de refus, tels que des conflits avec des marques antérieures ou des indications géographiques protégées.

Dans la mesure où les procédures de révocation ou d'invalidation ont lieu après l'enregistrement de la marque, une partie peut demander le retrait d'une marque dans des circonstances telles que :

- une marque n'aurait pas dû être enregistrée pour cause de **nullité** (c'est-à-dire parce qu'elle ne remplit pas les critères de protection, tels que le caractère distinctif);
- une marque n'a pas été utilisée pendant la période prescrite et cette **non-utilisation** n'est pas justifiée;
- une marque a perdu son caractère distinctif et est **devenue générique** parce que son titulaire l'a utilisée de manière abusive ou a toléré son utilisation par des tiers;
- une marque est **devenue trompeuse** en raison de l'utilisation qu'en fait son titulaire sur le marché.

L'enregistrement peut être retiré en tout ou en partie pour certains produits ou services auxquels s'appliquent des motifs de révocation ou d'invalidation.

22 Accord sur les ADPIC, article 20.

23 Accord sur les ADPIC, article 17.

Dans les systèmes de marques qui ne prévoient pas de procédures d'opposition, les procédures de révocation ou d'invalidation offrent une autre possibilité de s'opposer à l'enregistrement d'une marque.

## 1.8 Action en contrefaçon

Les actions en contrefaçon sont le moyen le plus courant de faire respecter le droit des marques en cas d'atteinte.

Il y a atteinte à la marque si, en raison de l'utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, il existe un risque de confusion.

L'atteinte peut se produire dans quatre cas de figure différents, à savoir si l'auteur présumé de l'atteinte utilise :

- un signe **identique** pour des produits ou services **identiques**;
- un signe **similaire** pour des produits ou services **identiques**;
- un signe **identique** pour des produits ou services **similaires**; ou
- un signe **similaire** pour des produits ou services **similaires**.

Lorsqu'un signe identique à la marque antérieure enregistrée est utilisé pour des produits ou services identiques, le risque de confusion est présumé exister et ne doit pas être démontré<sup>24</sup>.

L'évaluation des trois autres formes d'atteinte exige que la personne appelée à statuer évalue le risque de confusion. Cela implique la prise en considération de deux variables communes :

- le degré de similitude entre la marque de nature à porter atteinte et la marque du titulaire enregistré; et
- le degré de similitude entre les produits ou services couverts par l'enregistrement et ceux auxquels il a supposément été porté atteinte.

### 1.8.1 Risque de confusion

Lors de l'évaluation de la similitude, il convient de déterminer si le consommateur moyen des produits ou services concernés serait susceptible de penser à tort que les produits ou services portant le signe supposément litigieux proviennent du titulaire de la marque enregistrée antérieurement.

Pour ce faire, il convient d'analyser :

- la similitude entre la marque antérieure enregistrée et le signe supposément litigieux;
- la similitude entre les produits ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et ceux pour lesquels le signe supposément litigieux est utilisé; et
- si l'usage du signe supposément litigieux entraîne un risque de confusion.

Afin de déterminer s'il y a confusion ou risque de confusion, il convient en premier lieu d'identifier le public concerné, c'est-à-dire les personnes susceptibles de consommer les produits en question.

Pour répondre à la question de la probabilité que l'utilisation contestée entraîne une confusion, il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'une confusion réelle de la part d'un consommateur particulier – bien qu'une telle preuve puisse aider une personne appelée à statuer à parvenir à sa conclusion.

De même, bien qu'il ne soit pas nécessaire pour le titulaire de la marque d'établir l'intention du contrevenant de tromper les consommateurs, la preuve d'une telle intention peut également aider une personne appelée à statuer à conclure à l'existence d'une contrefaçon.

24 Accord sur les ADPIC, article 16.1.

Plus les marques et les produits ou services sont similaires, plus il est probable que le consommateur moyen sera désorienté.

### **1.8.1.1 Similitude des marques**

Pour évaluer la similitude entre une marque antérieurement enregistrée et un signe supposément litigieux, il convient de se référer à quelques grands principes d'interprétation, à savoir.

Tout d'abord, il est peu probable que le consommateur rencontre côte à côte la marque enregistrée antérieure et le signe supposément litigieux, de sorte qu'il soit en mesure d'effectuer une comparaison réelle; il rencontrera plutôt le signe supposément litigieux seul et se fondera sur le souvenir qu'il a de la marque antérieure. En outre, le degré d'attention que le consommateur est censé accorder peut dépendre de la nature des produits ou services concernés : son niveau d'attention peut être plus élevé pour des articles de luxe ou inhabituels que pour des produits courants. La première impression du consommateur est donc souvent importante.

Deuxièmement, les marques doivent être comparées dans leur ensemble. Les différences qui passeraient inaperçues aux yeux du consommateur moyen doivent être considérées comme moins importantes que les éléments communs qui peuvent facilement prêter à confusion. Le contexte de ces éléments dans la structure ou le dessin du signe est important.

Troisièmement, une marque qui est hautement distinctive ou qui contient un élément hautement distinctif, de sorte que les consommateurs la reconnaissent comme indiquant la source des produits, est plus susceptible d'engendrer de la confusion lorsqu'un signe litigieux reproduit exactement ou presque exactement l'élément distinctif qu'une marque ayant une signification associative en rapport avec les produits pour lesquels elle est enregistrée. Inversement, lorsque deux signes partagent un élément descriptif (par exemple, utilisé par des titulaires différents), on peut s'attendre à ce que l'attention du consommateur soit attirée par le reste de la marque.

Quatrièmement, la similitude de plus d'un aspect du signe peut prêter à confusion, qu'il s'agisse de l'écriture (y compris de sa présentation graphique), de la prononciation (étant donné que des signes écrits différemment peuvent être prononcés de manière similaire à l'oral) ou de la signification (étant donné que des significations très distinctes peuvent éviter la confusion entre des signes qui seraient autrement similaires au point de prêter à confusion). Il est important de noter qu'une similitude dans l'un ou l'autre de ces aspects peut être suffisante pour créer un risque de confusion et constituer une contrefaçon.

### **1.8.1.2 Similitude des produits ou services**

La similitude des produits ou des services ne peut pas être déterminée par simple référence aux classes dans lesquelles les produits ou les services sont enregistrés, car cette classification a un caractère purement administratif. En effet, des produits très différents peuvent parfois figurer dans la même classe, alors que des produits similaires peuvent être énumérés dans des classes différentes.

La similitude de produits ou de services concurrents doit plutôt être évaluée en tenant compte du fait que, si les produits ou les services étaient offerts à la vente sous des signes identiques ou similaires, le public consommateur serait susceptible de les confondre comme ayant la même origine. Cette appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte de tous les critères – non seulement la nature des produits, leur composition matérielle, leur destination et leurs circuits commerciaux habituels, mais aussi leur origine et leur point de vente habituels.

## 1.8.2 Contrefaçon

La contrefaçon de marque est une forme d'atteinte à une marque : toute contrefaçon de marque est une atteinte à une marque – mais l'inverse n'est pas vrai<sup>25</sup>. La contrefaçon de marque est souvent assimilée à une atteinte à une marque "primaire" (c'est-à-dire l'identité du signe avec la marque enregistrée antérieurement et l'identité des produits et services), auquel cas le risque de confusion est présumé, et distingué de l'atteinte à une marque "secondaire", qui exige qu'un risque de confusion soit démontré (voir la section 1.8).

Les marchandises de marque contrefaites sont généralement définies comme "toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque [ ... ]"<sup>26</sup>.

Pour la contrefaçon, le risque de confusion ne suffit généralement pas : les deux marques doivent être soit identiques, soit indiscernables. La contrefaçon donne l'impression d'être le produit authentique provenant du fabricant ou du commerçant authentique.

Les produits de contrefaçon sont généralement associés à la catégorie des produits de luxe portant une marque notoire, mais en réalité, la contrefaçon est présente dans tous les secteurs industriels. On peut également trouver des produits de contrefaçon dans des biens et services spécialisés pour lesquels il n'existe qu'un petit groupe de consommateurs. La question de savoir si la contrefaçon est possible lorsque la marque est utilisée pour des produits ou services différents dépend de la législation de chaque pays.

En vertu de l'Accord sur les ADPIC, des procédures et des sanctions pénales doivent être prévues au moins dans les cas de contrefaçon délibérée de marques à l'échelle commerciale<sup>27</sup>. Toutefois, il s'agit d'une obligation minimale, et les membres de l'OMC peuvent choisir d'appliquer des procédures et des sanctions pénales dans un éventail de cas plus large<sup>28</sup>. L'Accord sur les ADPIC n'exige pas des pays qu'ils criminalisent la contrefaçon de marques qui ne sont pas enregistrées dans la juridiction dans laquelle les marchandises sont importées ou dans la juridiction où le commerce a lieu (c'est-à-dire, la contrefaçon de marques étrangères célèbres).

Si l'Accord sur les ADPIC exige non seulement la protection des marchandises contre la contrefaçon, mais aussi la protection des marques de service, le traitement des contrefaçons de marques de service varie d'un pays à l'autre dans la pratique.

25 Voir le rapport du groupe spécial de l'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC dans l'affaire DS362 (Chine – Mesures affectant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle), paragraphe 7520, disponible pour consultation à l'adresse [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm).

26 Accord sur les ADPIC, fn. 14.

27 Accord sur les ADPIC, article 61.

28 Accord sur les ADPIC, article 1.



# Chapitre 2

## Brevets

### 2.1 Introduction

La protection par brevet est un droit de monopole puissant accordé au titulaire du brevet, qui est généralement un inventeur ou une personne qui tient son titre de l'inventeur, pour une durée déterminée, en récompense de la divulgation d'une invention au public. Les brevets sont délivrés par le biais d'une procédure d'enregistrement, et les demandes doivent remplir des conditions de validité rigoureuses.

L'article 27.1 de l'Accord sur les ADPIC fait référence à l'objet brevetable comme suit :

Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du présent article, des brevets pourront être obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont importés ou sont d'origine nationale.

En vertu de l'Accord sur les ADPIC, les membres de l'OMC peuvent exclure de la brevetabilité certaines inventions si la protection de l'ordre public ou de la moralité l'impose, notamment pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, préserver les végétaux, ou éviter de graves atteintes à l'environnement<sup>29</sup>. Ils peuvent également exclure de la brevetabilité certaines méthodes de traitement des personnes ou des animaux, ainsi que des végétaux<sup>30</sup>.

Les droits conférés par un brevet sont abordés à l'article 28.1 de l'Accord sur les ADPIC :

Un brevet conférera à son titulaire les droits exclusifs suivants :

- a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après : fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;
- b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

Le titulaire d'un brevet peut le céder, le transférer par voie de succession et/ou concéder des licences sur tout ou partie des droits conférés par le brevet<sup>31</sup>.

29 Accord sur les ADPIC, article 27.2.

30 Accord sur les ADPIC, article 27.3.

31 Accord sur les ADPIC, article 28.2.

## 2.2 Qu'est-ce qu'un brevet?

Un brevet est un droit exclusif (consigné dans un document appelé "brevet" qui comprend un cahier des charges et des revendications), accordé par l'office national des brevets d'un pays ou par l'office régional des brevets d'un groupe de pays, pour une invention qui :

- est **nouvelle (inédite)**;
- implique une **activité inventive**; et
- est **susceptible d'application industrielle**.

Il confère à son titulaire le droit légal d'exclure ou d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer un produit ou un procédé fondé sur l'invention brevetée.

Un brevet est un droit territorial, limité aux frontières géographiques du pays ou de la région concernée. Il est valable pour une durée limitée – généralement 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande – à condition que la taxe de maintien en vigueur soit payée à temps.

En contrepartie du droit exclusif conféré par un brevet, le déposant est tenu de divulguer l'invention au public en fournissant un fascicule de brevet : une description écrite détaillée, précise et complète de l'invention dans la demande de brevet. Le brevet délivré – et, dans de nombreux pays, la demande de brevet – est publié dans un journal officiel.

En conséquence, le marché conclu implicitement entre le titulaire du brevet et l'État est que, en échange de la divulgation au public de quelque chose de nouveau et d'inventif (plutôt que de le garder secret), le titulaire du brevet est récompensé par l'octroi d'un monopole. Les conditions de validité mentionnées ci-dessous reflètent ce marché.

### 2.2.1 Qu'est-ce qu'un modèle d'utilité?

Dans certains pays, certains types d'inventions progressives ou de petites adaptations de produits existants peuvent être protégés non pas par des brevets, mais par des modèles d'utilité. Les modèles d'utilité peuvent, dans certains pays, se limiter à certains domaines technologiques et n'être disponibles que pour des produits plutôt que pour des procédés.

Les différences entre le modèle d'utilité et le brevet dépendent de la juridiction, mais leurs principales caractéristiques sont généralement les suivantes.

- L'exigence d'"activité inventive" peut être moins élevée ou inexistante pour une demande de modèle d'utilité qu'elle ne l'est pour une demande de brevet.
- Les procédures de délivrance des modèles d'utilité sont généralement plus rapides et plus simples que celles de délivrance d'un brevet.
- Les taxes d'acquisition et de maintien en vigueur sont généralement moins élevées pour les modèles d'utilité que pour les brevets.
- La durée maximale d'un modèle d'utilité est généralement plus courte que celle d'un brevet.

Une demande de modèle d'utilité ou un modèle d'utilité délivré peut généralement être converti en une demande de brevet ordinaire.

Dans certains pays, il est possible de déposer une demande de brevet et une demande de modèle d'utilité pour la même invention, et la rapidité relative des deux demandes permet au déposant de bénéficier de la protection du modèle d'utilité en attendant la délivrance du brevet.

## 2.3 Sources de droit internationales

La **Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)**<sup>32</sup> s'applique à la propriété industrielle au sens large, y compris aux brevets et aux modèles d'utilité. Les

32 Voir, dans ce volume, chapitre 1, n° 3.

dispositions de fond de la Convention se répartissent en trois catégories principales : le traitement national, le droit de priorité et les règles communes.

- En vertu des dispositions relatives au **traitement national**<sup>33</sup>, la Convention de Paris prévoit que chaque État contractant doit accorder aux ressortissants des autres États contractants la même protection des droits de propriété industrielle que celle qu'il accorde à ses propres ressortissants. Les ressortissants d'États non contractants ont également droit au traitement national en vertu de la Convention de Paris s'ils sont domiciliés ou s'ils ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État contractant.
- La Convention de Paris prévoit un **droit de priorité**<sup>34</sup> pour les brevets (et les modèles d'utilité, dans les pays où ils existent). Ce droit signifie que, sur la base d'une première demande régulière déposée dans l'un des États contractants, le déposant peut, dans un certain délai (12 mois pour les brevets et les modèles d'utilité), demander la protection dans n'importe lequel des autres États contractants. Ces demandes ultérieures seront considérées comme ayant été déposées le même jour que la première demande. Elles auront donc la priorité sur toutes les demandes que d'autres pourraient avoir déposées pour la même invention ou le même modèle d'utilité pendant la période intermédiaire, et l'évaluation des demandes prioritaires ne sera pas affectée, par exemple, par la publication d'une invention ou la vente d'articles incorporant un dessin ou modèle industriel pendant la période intermédiaire.
- Parmi ses **règles communes** et en ce qui concerne les brevets, la Convention de Paris établit l'indépendance des brevets délivrés dans différents États contractants<sup>35</sup>, le droit d'un inventeur d'être désigné comme tel dans un brevet<sup>36</sup> et les conditions pour l'établissement de mesures législatives nationales prévoyant l'octroi de licences obligatoires<sup>37</sup>.

Le **Traité de coopération en matière de brevets (1970)**<sup>38</sup>, ou PCT, permet de demander la protection par brevet d'une invention simultanément dans un grand nombre d'États contractants en déposant une seule demande de brevet "internationale". Toute personne ayant la nationalité d'un tel pays ou résidant dans un tel pays peut déposer une telle demande<sup>39</sup>. Elle peut la déposer auprès de l'office national des brevets du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle réside (appelé office récepteur), ou elle peut choisir de la déposer auprès du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à Genève<sup>40</sup>. L'OMPI ne délivre pas elle-même le brevet ainsi déposé et il n'existe pas de "brevet mondial"; l'effet de la demande internationale dans chaque État désigné est le même que celui d'une demande de brevet nationale déposée auprès de l'office national des brevets<sup>41</sup>.

**L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994)**<sup>42</sup>, administré par l'OMC, lie les membres de l'OMC à d'autres règles et obligations spécifiques aux droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les brevets, l'Accord sur les ADPIC définit l'objet à protéger, les droits à conférer, les exceptions admissibles à ces droits et la durée minimale de la protection<sup>43</sup>. En outre, il harmonise la protection minimale que chaque pays doit fournir aux ressortissants des autres pays membres de l'OMC<sup>44</sup>. L'Accord sur les ADPIC incorpore également des "éléments de flexibilité", conçus pour permettre aux pays en développement et aux pays les moins avancés (PMA), en particulier, d'utiliser des normes compatibles avec l'Accord sur les ADPIC d'une manière qui leur permette de mener leurs propres politiques gouvernementales en fonction des circonstances nationales. La **Déclaration de**

33 Convention de Paris, articles 2 et 3.

34 Convention de Paris, article 4.

35 Convention de Paris, article 4*bis*.

36 Convention de Paris, article 4*ter*.

37 Convention de Paris, article 5A.2)-5).

38 Traité de coopération en matière de brevets 1970, fait à Washington le 19 juin 1970, amendé le 28 septembre 1979, modifié le 3 février 1984 <https://wipo.int/fr/treaties/textdetails/12635> et le 3 octobre 2001 ("PCT"), disponible en consultation à l'adresse <https://wipo.int/en/treaties/textdetails/12635>.

39 PCT, article 9.

40 PCT, articles 2.xv) et 10.

41 PCT, article 11.3).

42 Voir, dans ce volume, chapitre 1, n° 1.

43 Dans le domaine des brevets, les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC sont les articles 27 à 34.

44 Accord sur les ADPIC, article 3.

**Doha**<sup>45</sup>, adoptée par les membres de l'OMC en 2001, a clarifié l'interprétation de ces éléments de flexibilité pour les PMA en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, y compris leur application à l'épuisement des droits, aux licences obligatoires et à la prolongation de la période de transition.

## 2.4 Obtenir la protection d'un brevet

Les brevets sont accordés à la première personne qui dépose une demande pour une invention.

### 2.4.1 Dépôt d'une demande de brevet

Le déposant doit déposer une demande de brevet soit auprès d'un office national des brevets, soit selon les termes du PCT. La demande de brevet comprendra :

- un **fascicule de brevet**, qui divulgue l'invention; et
- des **revendications**, qui définissent l'étendue de la protection monopolistique demandée.

Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, dans les procédures relatives aux brevets :

- les questions de **contrefaçon** seront examinées au regard de la portée des revendications; et
- les questions de **validité** seront examinées au regard du mémoire descriptif (la divulgation) et de la portée des revendications à la date de priorité applicable à ces revendications.

Les exigences générales relatives au fascicule de brevet sont énoncées à l'article 29.1 de l'Accord sur les ADPIC :

Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande.

Les deux dates clés des demandes de brevet sont la date de dépôt et la date de priorité.

- La **date de dépôt** est la date à laquelle certains délais commencent à courir, comme la durée du brevet.
- Le cas échéant, la date de dépôt détermine également la **date de priorité** de toute demande ultérieure dans un autre pays en vertu des dispositions de la Convention de Paris (voir la section 2.3).

La date de priorité est également pertinente pour l'évaluation de la nouveauté et de l'activité inventive.

### 2.4.2 Examen

Les étapes administratives de la procédure de demande de brevet sont généralement les suivantes.

1. **Examen formel** – L'office des brevets s'assure d'abord que la demande satisfait aux exigences administratives ou aux formalités.
2. **Recherche** – Dans de nombreux pays, l'office des brevets effectue une recherche visant à déterminer l'état de la technique. Le rapport de recherche est utilisé lors de l'examen quant au fond.

45 Déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, réunion ministérielle de l'OMC adoptée à Doha le 14 novembre 2001 ("Déclaration de Doha"), disponible pour consultation à l'adresse [www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm).

3. **Examen quant au fond** – L'office des brevets peut s'assurer que la demande satisfait aux conditions de brevetabilité. Cependant, tous les offices de brevets ne le font pas, et certains ne le font que sur demande et dans un délai déterminé. Le déposant a la possibilité de répondre et de modifier la demande si des problèmes sont découverts.
4. **Publication** – Dans la plupart des pays, la demande de brevet est publiée 18 mois après la date du premier dépôt. En général, les offices de brevets publient également le brevet une fois qu'il a été délivré.
5. **Délivrance** – Si la procédure d'examen a une issue positive, l'office des brevets délivre le brevet et un certificat de délivrance.
6. **Opposition** – De nombreux offices des brevets prévoient un délai au cours duquel des tiers peuvent faire opposition à la délivrance d'un brevet. La procédure d'opposition peut être engagée avant ou après la délivrance du brevet (voir la section suivante).

### 2.4.3 Systèmes d'opposition (avant et après délivrance)

De nombreux pays prévoient des mécanismes d'opposition dans leur système de brevets. Les systèmes d'opposition en tant que tels offrent aux tiers la possibilité de s'opposer à un brevet.

Les procédures d'opposition sont étroitement liées à la procédure de délivrance. Une opposition peut être demandée peu avant la délivrance du brevet (**opposition avant délivrance**) ou après la délivrance du brevet (**opposition après délivrance**). Il est possible de combiner l'opposition avant et après délivrance au sein d'un même système.

En général, les procédures d'opposition sont des procédures entre les parties (*inter partes*) menées devant l'office des brevets, et non devant un tribunal. Toutefois, la procédure d'opposition peut être menée devant une commission spéciale d'opposition, dont certains ou tous les membres peuvent être des juges.

Dans certains pays, une procédure administrative d'opposition a un effet suspensif sur les procédures civiles. Dans d'autres pays, les procédures administratives et civiles peuvent être menées indépendamment et en parallèle.

Un recours contre la décision finale d'une instance d'opposition est généralement possible, soit auprès d'une instance d'appel de l'office de la propriété intellectuelle concerné, soit auprès d'un tribunal<sup>46</sup>.

Le système d'opposition est complété par des mécanismes connexes qui permettent à des tiers d'intervenir dans la procédure d'examen des brevets avant la délivrance d'un brevet ou de contester un brevet après sa délivrance. Ces autres mécanismes sont notamment les suivants.

- **Observations de tiers** – Dans certains pays, des tiers peuvent soumettre des informations sur l'état de la technique qui sont pertinentes pour la détermination de la brevetabilité.
- **Réexamen** – Dans certains pays, une procédure après la délivrance visant à réexaminer la validité d'un brevet peut être menée par l'office des brevets à la demande du titulaire du brevet ou d'un tiers. Les procédures de réexamen sont menées en l'absence des parties (*ex parte*) dans certains pays et *inter partes* dans d'autres. Lorsqu'il existe, le système de réexamen a souvent un effet suspensif, empêchant la partie qui demande le réexamen d'engager une procédure judiciaire pour les mêmes motifs.
- **Mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation** – Ils permettent un examen *inter partes* de la validité d'un brevet et, dans de nombreux pays, ils ne sont pas limités à une certaine période après la délivrance du brevet. Même si cet examen administratif comporte des éléments quasi judiciaires dans certains pays, la procédure est différente d'un examen judiciaire et se déroule en dehors d'un tribunal. La commission chargée de l'examen administratif peut toutefois comprendre des juges administratifs.

46 L'article 62.5 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les décisions administratives finales dans les procédures concernant l'acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle, ainsi que les procédures de révocation administrative et les procédures *inter partes*, sont soumises au contrôle d'une autorité judiciaire ou quasi judiciaire.

#### 2.4.4 Délivrance du brevet et durée de protection

Les droits de brevet sont effectifs à partir de la date de délivrance du brevet. Dans de nombreux pays, une fois publiée, une demande de brevet offre une protection temporaire au déposant. Ce dernier ne devient toutefois titulaire du brevet et ne peut faire valoir ses droits qu'une fois le brevet délivré.

La norme internationale actuelle pour la durée de protection est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande<sup>47</sup>, à condition que les taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur soient payées à temps et qu'aucune demande d'invalidation ou de révocation n'aboutisse au cours de cette période. Si une invention devient obsolète ou ne peut être commercialisée avec succès, le titulaire du brevet peut choisir de ne pas maintenir ou renouveler le brevet, ce qui le fait expirer plus tôt.

Une fois le brevet expiré, l'invention tombe dans le domaine public.

Dans certains pays, une prolongation de la protection au-delà de 20 ans peut être accordée pour les brevets dont la commercialisation est retardée par le temps nécessaire à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché par les autorités gouvernementales compétentes (par exemple, pour les produits pharmaceutiques ou agrochimiques).

Dans certains pays, plutôt que de prolonger la durée du brevet en tant que tel, l'office de la propriété intellectuelle peut accorder un certificat de protection supplémentaire pour prolonger la période de protection. Ces certificats sont généralement disponibles pour les brevets du type décrit ci-dessus, dont la commercialisation a été retardée par des exigences d'autorisation.

Les certificats complémentaires de protection ont une durée limitée et ne peuvent généralement pas dépasser cinq ans.

#### 2.4.5 Procédures de recours

Dans de nombreux systèmes, une forme de procédure de recours administratif contre la décision d'un examinateur de brevets est prévue au sein de l'office des brevets, par exemple par le biais de chambres de recours. Dans d'autres systèmes, les tribunaux examinent les recours contre les décisions de l'office des brevets, que ce soit par le biais d'un examen judiciaire ou d'audiences *de novo*.

Indépendamment de ces dispositions internes, les tribunaux jouent souvent un rôle important dans le réexamen des décisions de l'office des brevets, telles que celles prises au cours de la procédure de demande (par exemple, l'attribution d'une date de dépôt), le refus d'une demande de brevet ou le refus d'un brevet, et lorsque le titulaire d'un brevet n'a pas payé une taxe correctement ou rapidement.

Lorsqu'elle statue sur ces recours, la cour dispose normalement des moyens d'action suivants :

- elle peut refuser le recours;
- elle peut faire droit au recours;
- elle peut renvoyer l'affaire à l'office des brevets pour réexamen; ou
- si la décision attaquée était une décision de rejet de la demande, elle peut autoriser le titulaire du brevet à modifier les revendications et donner des instructions à l'office des brevets pour qu'il délivre le brevet d'invention.

Si le tribunal renvoie l'affaire à l'office des brevets, il peut recommander la modification des revendications, de la description ou des dessins.

## 2.5 Conditions de validité d'un brevet

Pour pouvoir bénéficier d'une protection par brevet, l'invention revendiquée doit généralement :

- consister en un objet brevetable;
- être nouvelle (condition de nouveauté);
- impliquer une activité inventive (condition de non-évidence);
- être susceptible d'application industrielle (ou être utile)<sup>48</sup>;
- être divulguée de manière claire et complète dans la demande de brevet (exigence de divulgation); et
- inclure des revendications qui définissent la portée de l'invention revendiquée.

Ce sont les revendications qui définissent l'étendue de la protection conférée par le brevet. Par conséquent, les questions relatives au respect des exigences en matière d'objet brevetable, de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) et d'applicabilité industrielle (utilité) focalisent l'attention sur les revendications.

Des questions techniques se posent fréquemment dans les affaires de brevet, car les brevets portent souvent sur des domaines scientifiques ou technologiques. Les tribunaux et les examinateurs de brevets qui examinent la validité ou la contrefaçon des brevets s'appuient fréquemment sur les témoignages d'experts. D'une manière générale, le but de la preuve d'expert est de mettre le tribunal ou l'examineur dans la position d'une personne compétente dans l'art concerné à la date de priorité des revendications, afin qu'ils puissent examiner la signification des revendications et les questions de validité du brevet du point de vue d'une telle personne.

### 2.5.1 Objet brevetable

Le système des brevets protège les "inventions". La portée du terme *invention*, ainsi que sa définition dans les législations nationales, ne sont pas uniformes.

Une invention est généralement considérée comme un produit ou un procédé qui constitue une nouvelle manière de faire quelque chose ou qui offre une nouvelle solution technique à un problème technique. Les éléments non techniques tels que les dessins, les œuvres littéraires ou artistiques ou la musique ne sont donc pas considérés comme des objets brevetables. La protection par brevet est accordée aux inventions, qu'il s'agisse de produits ou de procédés, dans tous les domaines technologiques<sup>49</sup>.

Dans de nombreuses juridictions, la loi ne définit pas le terme "invention" mais fournit une liste non exhaustive d'objets qui ne doivent pas être considérés comme des inventions. Bien qu'il existe des différences considérables entre les pays, les exemples suivants illustrent le type de sujet qui pourrait figurer sur une telle liste :

- les découvertes de matériaux ou de substances existant déjà dans la nature;
- les théories scientifiques ou les méthodes mathématiques; et
- les schémas, règles ou méthodes permettant de faire des affaires, d'accomplir des actes purement mentaux ou de jouer à des jeux.

En outre, les législations nationales peuvent exclure de la brevetabilité les objets suivants :

- les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des êtres humains ou des animaux (mais pas les produits destinés à être utilisés dans ces méthodes); et
- les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de plantes et d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques<sup>50</sup>.

48 Voir l'article 27.1) de l'Accord sur les ADPIC.

49 Accord sur les ADPIC, article 27.1.

50 Accord sur les ADPIC, article 27.3.

(Il convient toutefois de noter qu'en vertu de l'Accord sur les ADPIC, les variétés végétales doivent être protégées soit par des brevets, soit par un système *sui generis* efficace, soit par une combinaison de ces deux moyens<sup>51</sup>.)

L'Accord sur les ADPIC prévoit en outre que les membres peuvent exclure des inventions si leur exploitation commerciale est contraire à l'ordre public ou à la moralité<sup>52</sup>.

#### *Programmes d'ordinateur*

Dans certains pays, les algorithmes mathématiques qui sont à la base de l'amélioration de la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur peuvent être protégés par des brevets, tandis que dans d'autres, ils sont exclus en tant qu'objet non brevetable. Dans certains de ces pays, les inventions liées aux logiciels peuvent encore être brevetables, à condition que le logiciel soit considéré comme apportant une contribution technique à l'état de la technique.

Dans la plupart des pays, le code objet et le code source des programmes d'ordinateur peuvent être protégés par le droit d'auteur. De nombreuses entreprises protègent le code objet des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur, tout en gardant le code source secret.

#### *Sciences de la vie*

Ces dernières années, le nombre de brevets demandés dans le domaine des sciences de la vie, et en particulier de la biotechnologie, a considérablement augmenté. Les pays diffèrent sur ce qui peut être breveté dans ce domaine. Alors que la protection par brevet doit être également disponible pour les inventions dans tous les domaines technologiques<sup>53</sup>, l'application du droit des brevets aux inventions dans les sciences de la vie donne lieu à certaines complexités spécifiques.

Premièrement, l'étendue de la matière biologique susceptible d'être protégée par un brevet a été définie différemment d'une juridiction à l'autre. Par exemple, il existe des divergences dans les approches visant à déterminer si les matières biologiques, isolées ou dérivées d'organismes vivants naturels, sont de simples "découvertes" ou "inventions" et, dans l'affirmative, dans quelles conditions.

Deuxièmement, dans certains pays où les végétaux sont brevetables mais pas les variétés végétales, une distinction claire entre les deux devient importante pour la sécurité juridique. Empêcher l'exploitation commerciale de certaines inventions biotechnologiques, telles que les procédés de clonage d'êtres humains ou de modification de l'identité génétique germinale des êtres humains, peut être considéré comme nécessaire pour protéger l'ordre public et la moralité, et ces inventions peuvent donc être exclues des inventions brevetables. Dans les pays où les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des êtres humains ou des animaux sont exclues de la brevetabilité, une méthode de thérapie génique pour le traitement du cancer ne serait probablement pas considérée comme une invention brevetable.

Avec les progrès technologiques continus dans le domaine des sciences de la vie, les questions relatives à l'éligibilité continuent de faire l'objet d'une évolution juridique et judiciaire dans un certain nombre de juridictions.

### **2.5.2 Nouveauté**

La nouveauté n'est pas quelque chose qui peut être positivement établi; seule son absence peut être prouvée.

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique. Bien que la définition d'"état de la technique" puisse varier d'un pays à l'autre, elle fait généralement référence à toutes les connaissances techniques pertinentes accessibles au public partout dans le monde avant

51 Accord sur les ADPIC, article 27.3.b). La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, adoptée le 2 décembre 1961 ("Convention UPOV"), prévoit un système *sui generis* pour la protection des nouvelles variétés végétales que de nombreux pays utilisent. La Convention UPOV est disponible pour consultation à l'adresse <https://wipo.int/fr/treaties/details/27>.

52 Accord sur les ADPIC, article 27.2.

53 Accord sur les ADPIC, article 27.1.



la date du premier dépôt. Elle comprend les brevets, les demandes de brevet et la littérature non brevetée de toutes sortes.

Une invention peut faire partie de l'état de la technique par le biais d'une divulgation publique de trois manières, à savoir :

- par une description écrite de l'invention dans une publication, quelle qu'en soit la forme (telle qu'une publication dans une revue scientifique, y compris les publications en format numérique);
- par une description orale de l'invention prononcée en public (telle qu'une présentation lors d'une conférence, un exposé ou une émission de radio); et
- par l'exposition ou l'utilisation publique (par exemple, l'utilisation dans le commerce ou l'affichage dans le catalogue d'une entreprise).

Lors de l'examen de la nouveauté, les éléments de l'état de la technique doivent généralement être considérés séparément (et non en combinaison). En d'autres termes, si un document de l'état de la technique doit refuser la nouveauté, il doit contenir *toutes* les caractéristiques de la revendication de l'invention. C'est ce que l'on appelle anticiper l'objet de la revendication.

Un document écrit peut détruire la nouveauté d'une invention revendiquée si l'objet est explicitement contenu dans le document. Pour procéder à cette évaluation, l'objet énoncé dans une revendication d'une demande de brevet est comparé élément par élément avec le contenu de chaque publication individuelle. L'absence de nouveauté ne peut être constatée que si une publication contient en elle-même toutes les caractéristiques de cette revendication (c'est-à-dire si elle anticipe l'objet de la revendication).

L'absence de nouveauté peut également être implicite dans la publication si, en exécutant l'"enseignement" de la publication, une personne ayant une compétence ordinaire dans le métier (voir la section 2.5.3) arriverait inévitablement à un résultat correspondant aux termes de la revendication. Un manque de nouveauté de ce type ne sera soulevé que lorsqu'il n'y a pas de doute raisonnable quant à l'effet pratique de l'"enseignement" antérieur.

Dans de nombreuses circonstances, la divulgation d'une invention avant le dépôt d'une demande peut détruire la nouveauté de l'invention, la rendant non brevetable, à moins que la loi applicable ne prévoise un délai de grâce – généralement de six mois à un an. Dans les pays qui prévoient un tel délai, une invention ne perd pas sa brevetabilité à la suite d'une divulgation avant le dépôt par le déposant de demande de brevet ou avec son approbation, à condition qu'il dépose sa demande dans ce délai de grâce. Toutefois, comme le délai de grâce ne s'applique pas dans tous les pays, le fait de s'en prévaloir dans un pays peut empêcher la délivrance d'un brevet sur d'autres marchés dignes d'intérêt.

### 2.5.3 Activité inventive (non-évidence)

Alors que la nouveauté existe s'il y a une différence entre l'invention et l'état de la technique, il ne suffit pas pour l'activité inventive que l'invention revendiquée soit nouvelle en ce sens qu'elle diffère simplement d'une certaine manière de l'état de la technique. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive – ou comme non évidente – uniquement lorsque, compte tenu de l'état de la technique, l'invention n'aurait pas été évidente pour une personne ayant une compétence ordinaire dans cette technique (c'est-à-dire dans ce domaine particulier de la technologie).

- L'expression **compétence ordinaire** est destinée à désigner une personne hypothétique qui :
  - a accès à toutes les informations pertinentes sur l'état de la technique et les comprend;
  - possède des connaissances et des compétences générales courantes dans la technique concernée; et
  - est capable d'appliquer les facultés habituelles de logique et de raison sur la base de ces connaissances d'une personne dans le domaine concerné.
- Les **connaissances générales communes** sont considérées comme les informations généralement connues d'un homme du métier (le domaine) auquel l'invention s'adresse à la

date de priorité des revendications examinées. Une telle personne est considérée comme ayant une capacité d'innovation limitée et n'exerçant aucune imagination inventive.

Par conséquent, l'activité inventive est peut-être la norme la plus difficile à déterminer lors de l'examen quant au fond.

En pratique, cela signifie également que les experts qui témoignent sur la question de savoir si une invention, telle que revendiquée, divulgue ou non une activité inventive doivent être traités avec prudence si l'on dit qu'ils ont une capacité d'innovation ou d'invention. La preuve de l'évidence ne devrait être contraignante que lorsqu'elle serait évidente pour une personne n'ayant pas plus que le niveau de compétence moyen des personnes travaillant dans le domaine en question dans le pays concerné.

Contrairement à la nouveauté, dont la preuve ne peut être considérée en combinaison, et en fonction de la langue du droit des brevets dans le pays concerné, l'examineur peut autoriser l'hypothétique personne normalement qualifiée à tenir compte des documents de l'état de la technique et à combiner plus d'un élément de l'état de la technique pour parvenir à l'invention si celle-ci doit être considérée comme évidente.

Dans de nombreux pays, il est utile d'évaluer l'activité inventive en considérant :

- le problème à résoudre;
- la solution présentée à ce problème; et
- les effets avantageux, le cas échéant, de l'invention par rapport à l'état de la technique.

Si le problème est évident, l'examen portera sur l'originalité de la solution revendiquée. Si aucune activité inventive n'est trouvée dans la solution, la question est de savoir si le résultat est évident ou s'il est surprenant par sa nature ou par son étendue.

Si une personne ayant des compétences ordinaires dans le métier avait été en mesure d'identifier le problème, de le résoudre de la manière revendiquée et de prévoir le résultat, l'activité inventive est susceptible d'être considérée comme inexistante.

#### **2.5.4 Possibilité d'application industrielle (utilité)**

Une invention revendiquée est considérée comme applicable industriellement si elle peut être fabriquée ou utilisée dans n'importe quel type d'industrie.

Cela signifie tout d'abord qu'une invention doit pouvoir être utilisée à des fins industrielles ou commerciales et ne pas être purement théorique :

- si l'invention est destinée à être un produit ou une partie d'un produit, il doit être possible de fabriquer ce produit; et
- si l'invention est destinée à être un procédé ou une partie d'un procédé, il doit être possible de réaliser ce procédé ou de l'utiliser dans la pratique.

Deuxièmement, le terme "industriel" doit être considéré dans son sens le plus large, c'est-à-dire comme se distinguant d'une activité purement intellectuelle ou esthétique. Il inclut, par exemple, l'agriculture et la pêche.

Dans certains pays, le critère de "susceptible d'application industrielle" est connu sous le nom d'utilité. Bien que la portée exacte de l'exigence d'utilité puisse varier d'un pays à l'autre, une invention revendiquée satisfait généralement à l'exigence d'utilité si cette utilité est :

- spécifique ou particulière;
- substantielle ou pratique (utilité dans le "monde réel"); et
- crédible.

Si l'on considère les caractéristiques générales communes des conditions d'application industrielle et d'utilité, une invention qui est manifestement inopérante au regard de lois

naturelles bien établies, telle qu'une machine à mouvement perpétuel, ne satisfait ni à la condition d'application industrielle ni à la condition d'utilité.

### 2.5.5 Exigences de divulgation pour un brevet valide

Une demande de brevet doit divulguer l'invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être reproduite par un homme du métier<sup>54</sup>, c'est-à-dire une personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine technique spécifique. La définition d'"homme du métier" indique que les personnes qui lisent la demande de brevet sont censées avoir suffisamment de connaissances de base pour comprendre l'invention qu'elle divulgue sans que son auteur ne décrive tous les détails fondamentaux.

La description de l'invention revendiquée doit exposer au moins un mode de réalisation, avec des exemples le cas échéant et une référence aux dessins, s'il y en a. Dans certains pays, le droit des brevets exige que l'inventeur divulgue le "meilleur mode" de réalisation ou d'exécution de l'invention connu du déposant à la date de dépôt ou de priorité<sup>55</sup>.

Pour les brevets portant sur des micro-organismes qui ne peuvent être divulgués de manière suffisante sous forme écrite, de nombreux pays exigent le dépôt du micro-organisme auprès d'une institution de dépôt reconnue.

### 2.5.6 Unité de l'invention

La plupart des lois sur les brevets limitent le nombre d'inventions différentes qui peuvent être incluses dans une seule demande de brevet et exigent qu'il y ait une unité d'invention entre elles. Si l'unité d'invention fait défaut, le déposant peut être tenu de restreindre les revendications ou de diviser la demande.

Alors que certains pays (par exemple les États-Unis d'Amérique) appliquent cette exigence de manière assez stricte, d'autres (par exemple les pays signataires de la Convention sur le brevet européen<sup>56</sup>) autorisent l'inclusion dans une seule demande de groupes d'inventions liées entre elles pour former un seul "concept inventif". En raison des différences dans la législation applicable, une seule demande de brevet peut suffire dans certains pays, tandis que deux demandes ou plus peuvent devoir être déposées pour couvrir le même domaine dans d'autres pays.

## 2.6 Droits conférés par la protection par brevet

### 2.6.1 Droit exclusif d'exclure les tiers de l'exploitation de l'invention protégée

La délivrance d'un brevet permet à son titulaire d'exclure les tiers de la fabrication, de l'utilisation, de l'offre à la vente, de la vente ou de l'importation de l'invention protégée<sup>57</sup>. Le titulaire du brevet conserve ce droit pendant toute la durée du brevet, à condition de payer les taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur nécessaires.

Le droit du titulaire est exclusif, tant que d'autres ne sont pas autorisés par le titulaire à exploiter l'invention, par exemple par le biais d'une licence (voir la section 2.6.2). Le droit exclusif est la base de la protection du titulaire contre la contrefaçon (voir la section 2.8).

Les droits légaux du titulaire du brevet sur l'invention peuvent toutefois être limités de plusieurs manières.

54 Accord sur les ADPIC, article 29.1.

55 Accord sur les ADPIC, article 29.1.

56 Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, telle que révisée par l'Acte portant révision de l'article 63 CBE du 17 décembre 1991 et l'Acte portant révision de la CBE du 29 novembre 2000 ("Convention sur le brevet européen"), disponible pour consultation à l'adresse <https://wipo.lex.wipo.int/fr/treaties/details/226>.

57 Accord sur les ADPIC, article 28.1.

- Les revendications qui définissent l'étendue de la protection peuvent être modifiées ou invalidées par les tribunaux s'il existe des défauts qui n'ont pas été détectés avant la délivrance du brevet.
- Lorsque l'invention brevetée constitue une amélioration ou un développement d'un brevet antérieur en vigueur et qu'elle ne peut donc pas être exploitée sans porter atteinte au brevet antérieur, le titulaire du brevet peut devoir obtenir une licence et payer des redevances au titulaire du brevet antérieur.
- Les législations nationales prévoient certaines exceptions et limitations à l'application des droits exclusifs de brevet dans l'intérêt public (voir la section 2.8.2).

L'une de ces limitations est l'"épuisement" des droits (voir la section 2.8.3.2).

### 2.6.2 Cession et octroi de licence

Les titulaires peuvent choisir de ne pas exploiter eux-mêmes un brevet, mais de le vendre ou d'en concéder les droits sous licence<sup>58</sup>.

La vente d'un brevet s'effectue par le biais d'une **cession** et transfère la propriété du brevet à une autre personne. La cession implique généralement un paiement unique convenu, sans redevances futures, quelle que soit la rentabilité future du brevet.

L'**octroi de licences** permet au titulaire du brevet d'autoriser quelqu'un d'autre à utiliser l'invention brevetée à des fins convenues d'un commun accord. Les licences accordées par le titulaire du brevet sont considérées comme "volontaires" (par opposition aux licences "obligatoires" ou "non volontaires"). Dans ce cas, un accord de licence est généralement signé entre les deux parties, précisant les conditions et la portée de l'accord.

Il existe généralement trois types d'accords de licence, en fonction du nombre de preneurs de licence autorisés à utiliser le brevet : une licence exclusive, une licence unique et une licence non exclusive.

- **Licence exclusive** – Un seul preneur de licence a le droit d'utiliser la technologie brevetée, le titulaire du brevet n'ayant pas le droit de l'utiliser.
- **Licence unique** – Seuls le preneur de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée.
- **Licence non exclusive** – Plusieurs preneurs de licence et le titulaire du brevet ont le droit d'utiliser la technologie brevetée.

Un accord de licence peut contenir des dispositions en vertu desquelles certains droits sont conférés sur une base exclusive et d'autres sur une base unique ou non exclusive.

Le titulaire du droit est généralement rémunéré par des paiements forfaitaires et/ou des redevances récurrentes, qui peuvent être basés sur le volume des ventes du produit concerné (c'est-à-dire une redevance par unité) ou sur les ventes nettes (c'est-à-dire une redevance basée sur le chiffre d'affaires). Dans de nombreux cas, le paiement au titre d'une licence de brevet est une combinaison d'une somme forfaitaire et de redevances. Dans certains cas, une participation au capital de la société preneuse de licence peut remplacer une redevance.

En règle générale, les parties à l'accord sur les redevances peuvent fixer librement le taux de la licence en fonction des facteurs particuliers de l'entreprise sous-jacente. Toutefois, en parvenant à un accord, les parties doivent veiller à ne pas enfreindre la législation sur la concurrence (antitrust) qui vise à éviter les distorsions de concurrence. C'est notamment le cas dans le domaine de la normalisation technique, où les brevets essentiels à l'application des normes peuvent devoir être concédés sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND). Il convient également de noter que, pour cette raison, dans certains pays, les accords de licence doivent être enregistrés auprès d'une autorité réglementaire gouvernementale.

58 Accord sur les ADPIC, article 28.2.

## 2.7 Révocation ou invalidation

Les procédures de révocation ou d'invalidation permettent de retirer des brevets du registre. Selon le pays, ces procédures peuvent être engagées au niveau judiciaire.

Dans une action en contrefaçon de brevet, il est très courant que, outre une défense d'absence de contrefaçon, le défendeur ajoute une défense supplémentaire selon laquelle le brevet n'est pas valable et ne peut donc pas être appliqué, même en cas de contrefaçon.

Dans certaines juridictions, les questions de contrefaçon et de validité sont examinées ensemble; d'autres juridictions ont un système bifurqué dans lequel les questions de contrefaçon et de validité sont examinées séparément par un tribunal différent (dont les juges sont souvent des experts juridiques et techniques) ou renvoyées à l'office national des brevets. Lorsque les questions sont entendues ensemble, une défense d'invalidité peut être intégrée dans la procédure de contrefaçon sous la forme d'une demande reconventionnelle. Lorsque les questions sont examinées séparément, le défendeur à la procédure en contrefaçon devra généralement introduire une action en nullité distincte auprès de la juridiction compétente et demander la suspension de la procédure de contrefaçon jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en nullité. Les conditions dans lesquelles la procédure en contrefaçon peut être suspendue dépendent des législations nationales ou régionales de procédure civile.

La charge de la preuve de la nullité incombe généralement à la partie qui invoque la nullité du brevet.

## 2.8 Procédure en contrefaçon

Il existe plusieurs façons de porter atteinte aux droits conférés par un brevet.

Tout d'abord, un tiers peut délibérément porter atteinte à un brevet sans chercher à l'éviter. Cette contrefaçon implique soit une simple copie de l'invention, soit des variations ou des modifications mineures de celle-ci, et elle peut se produire parce que le contrevenant est peu scrupuleux ou a été informé que le brevet (ou la revendication) en question n'est pas valable. Dans ce type de litige, la question de savoir s'il y a eu contrefaçon peut être claire, et la question clé à résoudre est de savoir si les revendications du brevet sont valides.

Deuxièmement, la contrefaçon peut être délibérée, mais le tiers peut avoir tenté d'éviter ou de "contourner" la portée des revendications du brevet et donc d'éviter la contrefaçon. Bien que les tiers puissent réellement essayer de contourner le brevet tout en utilisant l'idée de base de l'inventeur, le résultat ne sort pas toujours clairement du champ d'application des revendications. Il s'agit peut-être de la forme d'infraction la plus courante à laquelle sont confrontés les titulaires de brevets, et qui donne lieu au plus grand nombre de litiges.

Troisièmement, la contrefaçon peut être accidentelle. Étant donné que de nombreux acteurs peuvent travailler en même temps à la résolution d'un problème particulier, des tiers peuvent produire des idées similaires à celles impliquées dans l'invention brevetée. Bien que le titulaire du brevet puisse soupçonner que l'invention a été copiée, le tiers peut être parvenu à une solution similaire, voire identique, par une voie différente.

### 2.8.1 Éléments de contrefaçon

Le titulaire du brevet doit généralement prouver certains éléments pour établir l'existence d'une contrefaçon, à savoir que :

- un contrevenant présumé a effectué un acte interdit;
- l'acte se rapporte à une invention qui relève des revendications du brevet;
- l'acte interdit a été accompli après la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet, en l'absence de publication anticipée; et
- l'acte interdit a eu lieu dans le pays où le brevet a été délivré.

### 2.8.1.1 Actes prohibés

L'élément le plus important pour établir une atteinte est que le défendeur ait eu un comportement prohibé.

- Lorsque l'invention revendiquée est un **produit**, la fabrication, l'utilisation, l'offre à la vente, la vente ou l'importation du produit breveté sont généralement interdites<sup>59</sup>.
- Lorsque l'invention revendiquée est un **procédé**, l'utilisation du procédé breveté ou la fabrication, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'importation du produit directement obtenu par le procédé breveté est considérée comme une atteinte<sup>60</sup>.

En outre, dans un certain nombre de juridictions, l'atteinte indirecte – par exemple, la mise à disposition de l'un des moyens relatifs à un élément essentiel de l'invention pour mettre en œuvre l'invention – peut également être interdite.

Les définitions exactes des termes relatifs aux différentes atteintes dépendent de la législation nationale ou régionale et peuvent varier d'un pays à l'autre. Néanmoins, les descriptions suivantes peuvent être utiles pour définir l'atteinte de manière générale.

**Fabriquer le produit** signifie généralement que le produit revendiqué dans le brevet est réalisé dans la pratique. Il s'agit souvent d'une réalisation de l'invention revendiquée. Cette réalisation est également appelée fabrication, en particulier lorsque le produit est fabriqué à l'échelle commerciale. La méthode de fabrication et la quantité dans laquelle le produit est fabriqué ne sont pas pertinentes pour déterminer s'il y a eu ou non violation d'un produit breveté.

Un **brevet de produit** protège généralement tous les types d'utilisation et de vente du produit breveté.

L'**utilisation d'un produit breveté** ne nécessite pas de répétition ou de continuité. Une utilisation unique est un acte interdit, quels que soient l'identité de l'utilisateur du produit breveté et l'usage qui en est fait.

**Offrir un produit à la vente** peut être considérée comme une atteinte indépendante<sup>61</sup>. Le fait d'offrir requiert généralement une action qui met objectivement le produit, sur demande, à la disposition d'une personne qui acquiert le pouvoir d'en disposer; il n'est généralement pas nécessaire que le produit offert soit effectivement produit ou prêt à être livré. Les brevets étant des droits territoriaux, l'offre doit avoir un lien national suffisant pour constituer une atteinte dans cette juridiction. C'est généralement le cas si l'atteinte est commise dans un pays où le brevet est protégé. Toutefois, les offres ciblant les consommateurs d'un autre pays bénéficiant d'une protection par brevet pourraient être considérées comme des atteintes dans certaines circonstances et en fonction de la législation nationale ou régionale applicable.

**Vendre un produit** s'entend généralement de la vente effective pour donner suite à l'offre d'un produit à la vente.

**Importer un produit** signifie généralement qu'un produit entrant dans le champ d'application des revendications du brevet est introduit dans un pays où la protection a été octroyée. L'importation est un acte physique de transport du produit à travers la frontière vers le territoire protégé. Il importe peu de savoir de quel autre pays le produit est importé. Il est également indifférent que le produit importé bénéficie d'une protection par brevet dans le pays où il a été fabriqué ou dans le pays d'où il a été importé.

En ce qui concerne les **procédés brevetés**, seule la fabrication de produits directement obtenus par le procédé breveté est interdite. **Directement**, dans ce contexte, signifie "immédiatement" ou "sans autre transformation ou modification". L'une des difficultés pour établir la contrefaçon dans pareils cas est de prouver que le procédé breveté a été

59 Voir l'article 28.1)a) de l'Accord sur les ADPIC.

60 Voir l'article 28.1)b) de l'Accord sur les ADPIC.

61 Voir l'article 28.1)a) de l'Accord sur les ADPIC.

utilisé pour fabriquer le produit. Pour résoudre cette difficulté, certaines législations nationales renversent la charge de la preuve en matière de brevets de procédés en introduisant la présomption suivante : si le produit résultant directement de l'utilisation du procédé breveté était nouveau à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet et jusqu'à preuve du contraire, un produit identique fabriqué par un tiers est présumé avoir été obtenu par le même procédé. D'autres législations prévoient que s'il existe une forte probabilité que le produit identique ait été fabriqué par le procédé et que le titulaire du brevet n'a pas pu, par des efforts raisonnables, déterminer le procédé utilisé, en l'absence de preuve du contraire, un produit identique fabriqué par un tiers est présumé avoir été obtenu par le même procédé<sup>62</sup>.

### 2.8.1.2 Portée de la revendication

Les demandes de brevet suivent une structure similaire dans le monde entier, comprenant une requête, une description, des revendications, des dessins (si nécessaire) et un abrégé. La portée de la protection du brevet est toujours déterminée par les revendications. Le fascicule de brevet ou la description et les dessins peuvent être utilisés pour interpréter les revendications, qu'ils doivent étayer de manière claire et complète.

La question de savoir si le produit ou le procédé pour lequel un acte interdit a été accompli entre dans le champ d'application des revendications d'un brevet est normalement le point décisif dans tout litige en matière de brevets. Cette tâche de "construction des revendications" incombe aux tribunaux, qui doivent interpréter le sens des revendications. La manière dont les tribunaux interpréteront une revendication dépend à son tour du droit national et, dans une certaine mesure, des règles ou règlements. La signification d'une revendication dépend donc de la juridiction dans laquelle elle est interprétée.

Pour tenter de répondre à la question de savoir si un objet particulier porte atteinte à une revendication de brevet particulière, la revendication peut être décomposée en ses éléments individuels et ceux-ci comparés aux éléments de la contrefaçon alléguée.

Lorsque l'on compare les éléments individuels d'une revendication avec les éléments correspondants de la violation alléguée, les questions suivantes peuvent être instructives :

- Tous les éléments de la revendication sont-ils présents dans la contrefaçon alléguée?
- Tous les éléments ont-ils la même forme?
- Tous les éléments remplissent-ils la même fonction?
- Les éléments ont-ils la même relation avec les autres éléments?

Si la réponse à chacune de ces questions est "oui", la contrefaçon est susceptible d'être établie, à condition que la revendication en question soit valide.

Un produit ou un procédé portant atteinte doit comprendre chaque élément de l'invention défini dans une revendication.

Établir l'atteinte est toutefois rarement évident. Par exemple, de simples différences de forme pour un même résultat fonctionnel peuvent être considérées comme constituant une atteinte.

En outre, le fait de modifier l'ordre des étapes d'un processus peut être insuffisant pour éviter l'atteinte si le résultat des étapes est le même. En outre, la simple présence d'éléments supplémentaires dans un produit ou un procédé présumé contrefaisant ne permet pas d'éviter l'atteinte si tous les éléments de la revendication du brevet sont également présents.

Souvent, il sera difficile d'établir si la formulation actuelle des revendications – interprétée à la lumière du fascicule de brevet (ou de la description et des dessins), si nécessaire – définit une invention qui inclut l'objet supposément litigieux. L'un des domaines les plus difficiles de l'interprétation des revendications de brevet consiste à déterminer s'il y a eu substitution d'éléments équivalents dans l'atteinte présumée. Par exemple, la revendication peut inclure comme caractéristique "un ressort" : si le dispositif supposément litigieux ne comporte pas de

62 Accord sur les ADPIC, article 34.

ressort mais un tube en caoutchouc solide qui, à certains égards, agit comme un ressort, s'agit-il toujours d'une atteinte?

Dans de nombreux pays, une forme de "doctrine des équivalents" existe pour garantir qu'un contrevenant n'est pas autorisé à utiliser l'invention brevetée en remplaçant simplement un élément de l'invention contenu dans la revendication du brevet par une variante techniquement et fonctionnellement équivalente à cet élément, indépendamment du fait que la variante utilisée par le contrevenant s'avère être une amélioration ou non. Cette question est traitée différemment selon les juridictions, en fonction de la méthodologie applicable pour déterminer l'étendue des revendications. Dans certains pays, l'équivalence est limitée aux cas où la ou les variantes utilisées par le contrevenant fonctionnent essentiellement de la même manière et produisent essentiellement le même résultat que le ou les éléments contenus dans la ou les revendications. De nombreux tribunaux demandent ou attendent l'assistance d'un expert pour les guider sur la valeur technique d'un tel argument – à savoir, si un tube en caoutchouc peut être considéré comme relevant du terme "ressort" dans la revendication.

La plupart des brevets contiennent plusieurs revendications. Lorsqu'un brevet comporte plusieurs revendications à l'égard desquelles le titulaire du brevet allègue une atteinte, le tribunal devra examiner chaque revendication séparément pour déterminer si elle fait l'objet d'une atteinte. Si une revendication est jugée non valable ou qu'il n'y est pas porté atteinte, le titulaire du brevet peut encore réussir à empêcher l'atteinte s'il est jugé qu'une autre revendication est quant à elle valable et qu'elle a fait l'objet d'une atteinte.

### 2.8.2 Exceptions et limitations

Les actes prohibés sont soumis à des exceptions et des limitations. La plupart des législations nationales prévoient des cas précis dans lesquels des tiers sont autorisés à effectuer certains actes non autorisés en rapport avec l'invention brevetée qui constitueraient autrement une atteinte<sup>63</sup>. Bien que les exceptions et les limitations varient d'un pays à l'autre, elles comprennent généralement :

- les actes à des fins privées et non commerciales;
- les actes accomplis uniquement à des fins de recherche et d'expérimentation;
- les actes relatifs à une invention brevetée qui a été mise sur le marché par le propriétaire ou avec son consentement;
- l'utilisation de l'invention brevetée sur des aéronefs, des véhicules terrestres ou des navires d'autres pays qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, le territoire ou les eaux du pays dans lequel le brevet est en vigueur;
- la poursuite de l'utilisation d'une invention brevetée par un tiers s'il a utilisé l'invention dans le cadre de son activité de bonne foi avant la date de dépôt (ou la date de priorité), ou s'il a fait des préparatifs effectifs ou sérieux à cette fin;
- les actes uniquement pour des utilisations raisonnablement liées au développement et à la soumission d'informations nécessaires à l'obtention d'une autorisation réglementaire – en particulier pour les produits pharmaceutiques (exception Bolar<sup>64</sup>);
- la préparation extemporanée d'un médicament breveté par un pharmacien pour un individu conformément à une ordonnance délivrée par un médecin; et
- lorsque le produit breveté est utilisé dans le cadre d'une licence non volontaire ou d'une autorisation accordée par le gouvernement pour des raisons d'intérêt public (voir la section 2.8.3.3).

### 2.8.3 Moyens de défense contre les allégations d'atteinte

Dans la pratique, les moyens de défense les plus courants contre les actions en atteinte à un brevet sont les suivants :

- la nullité;
- l'absence d'atteinte;
- le droit d'utilisation antérieure;
- l'épuisement des droits;

63 L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que les membres peuvent prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l'exploitation normale du brevet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

64 Voir la décision de la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le circuit fédéral dans l'affaire *Roche Products, Inc. c. Bolar Pharmaceutical Co, Inc.*, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).



- l'octroi de licences;
- l'utilisation expérimentale et autres privilèges; et
- les moyens de défense autres que les brevets (tels que les litiges concernant la détermination des conditions de licence FRAND).

Outre les questions déjà abordées dans les sections 2.6.2 et 2.8.1, certaines de ces défenses sont expliquées plus en détail ici.

### 2.8.3.1 Nullité

Comme indiqué à la section 2.7, dans une action en contrefaçon de brevet, il est très courant que, en plus de toute défense de non-contrefaçon, le défendeur ajoute une défense supplémentaire selon laquelle le brevet n'est pas valable et ne peut donc pas être appliqué, même en cas de contrefaçon. En raison du principe selon lequel aucun brevet invalide ne devrait être applicable, le défendeur dans une action en matière de brevets est généralement autorisé à apporter la preuve de la nullité à tout moment de la procédure et, dans certaines juridictions, même au cours du procès lui-même. Par conséquent, la position du titulaire du brevet au cours de la procédure d'application du droit des brevets peut s'affaiblir à mesure que le défendeur effectue des recherches et peut trouver des éléments de preuve relatifs à la validité.

### 2.8.3.2 Épuisement des droits et importations parallèles

L'«épuisement» fait référence à l'une des limites des droits de propriété intellectuelle. Une fois qu'un produit particulier protégé par un droit de propriété intellectuelle a été commercialisé soit par le titulaire du droit, soit par des tiers avec le consentement du titulaire du droit, le titulaire du droit ne peut plus exercer les droits de propriété intellectuelle d'exploitation commerciale sur ce produit : on dit qu'ils sont épuisés.

Parfois, cette limitation est également appelée «doctrine de la première vente», car les droits d'exploitation commerciale d'un produit donné prennent fin avec la première vente du produit. Sauf disposition légale contraire, le titulaire du droit ne peut plus contrôler ou s'opposer à des actes ultérieurs de revente, de location, de prêt ou d'autres formes d'utilisation commerciale par des tiers. Il existe un consensus assez large sur le fait que cette règle s'applique au moins dans le contexte des marchés nationaux du monde entier.

Le consensus est toutefois moins large en ce qui concerne la mesure dans laquelle la doctrine de l'épuisement des droits s'applique au niveau international, c'est-à-dire la question de savoir si la vente d'un produit protégé dans un pays peut épuiser les droits de propriété intellectuelle sur ce produit dans un autre pays. La question se pose dans les cas d'importation parallèle, c'est-à-dire l'importation de produits originaux ou légitimes dans un pays par un entrepreneur indépendant en dehors des circuits de distribution contractuellement négociés et contrôlés par le fabricant ou le titulaire des droits sur les produits.

L'effet de l'épuisement dépendra du fait que le pays d'importation applique le concept d'épuisement national, régional ou international.

- La notion d'**épuisement national** ne permet pas au titulaire du droit de contrôler l'exploitation commerciale des marchandises mises sur le marché national par le titulaire du droit ou avec son consentement. Toutefois, le titulaire du droit (ou son preneur de licence autorisé) peut toujours s'opposer à l'importation de marchandises originales commercialisées à l'étranger sur la base du droit d'importation.
- Dans le cas de l'**épuisement régional**, la première vente du produit protégé par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise tous les droits de propriété intellectuelle sur le produit non seulement au niveau national, mais aussi dans toute la région, et les importations parallèles dans la région ne peuvent plus être contestées.
- Lorsqu'un pays applique le concept d'**épuisement international**, les droits de propriété intellectuelle sont épuisés une fois que le produit a été vendu par le titulaire du droit ou avec son consentement dans n'importe quelle partie du monde.

### 2.8.3.3 Licences obligatoires et utilisation par les pouvoirs publics

Dans de nombreux pays, la législation nationale prévoit que, dans certaines circonstances et conditions, le gouvernement et/ou des tiers peuvent utiliser une invention brevetée sans l'autorisation du titulaire du droit. Les dispositions de ces licences obligatoires, ou non

volontaires, diffèrent des autres exceptions et limitations aux droits de brevet : bien que les mesures d'injonction soient considérablement limitées, le titulaire du droit conserve le droit à une rémunération pour l'utilisation de l'invention brevetée.

Plusieurs pays autorisent également le gouvernement, dans certaines circonstances, à exploiter des inventions ou à demander à des tiers d'exploiter des inventions en son nom, sans le consentement du titulaire du brevet. Ces circonstances sont généralement dans l'intérêt de la défense nationale, de l'économie nationale et de la santé publique.

À l'instar des licences obligatoires, l'utilisation d'un brevet sans l'autorisation du titulaire par un gouvernement ou un agent autorisé du gouvernement est soumise à des garanties procédurales et s'accompagne également de dispositions relatives à l'indemnisation du titulaire du brevet.

En pratique, dans les juridictions où de telles dispositions sont disponibles, elles sont rarement demandées ou accordées.

## 2.9 Preuves

En fonction du droit procédural national ou régional et/ou du droit des brevets, il peut y avoir des limitations sur les types de preuves utilisées dans les procédures en matière de brevets. En général, les preuves peuvent comprendre des preuves documentaires, des preuves apportées par des témoins et des preuves apportées par des experts. Toutes les preuves doivent être présentées de manière exhaustive dans les plaidoiries écrites et orales.

- Les **preuves documentaires** peuvent comprendre les éléments suivants :
  - L'historique des décisions administratives de l'office des brevets peut être pertinent pour l'interprétation de la revendication ou l'évaluation de la validité de la revendication.
  - Si l'office des brevets a rejeté la demande parce qu'il existe, dans l'état de la technique, une publication qui détruit la nouveauté de l'invention, ses observations comprendront normalement cette publication et son commentaire sur la signification de la publication, ainsi que la décision de l'office des brevets et son raisonnement.
  - Les rapports d'expériences menées sur le produit de contrefaçon peuvent démontrer la contrefaçon et les reçus d'achat d'un produit de contrefaçon peuvent être présentés.
  - Des impressions d'offres Internet du produit supposément litigieux ou des revues montreront l'offre supposément litigieuse.
  - En ce qui concerne le calcul éventuel des dommages-intérêts, des études de marché et des chiffres de vente peuvent être présentés à titre de preuve.
- Les **preuves réelles**, telles que l'inspection visuelle des produits supposément litigieux achetés, peuvent être apportées devant le tribunal ou, si cela n'est pas possible en raison du type de produit (par exemple, s'il ne peut pas être apporté sur place), en dehors du tribunal. Dans ce dernier cas, des photographies du produit présumé contrefaisant constituent souvent une bonne alternative.
- Des **témoignages d'experts** peuvent souvent être inclus en ce qui concerne les questions techniques complexes qui sont contestées par les parties et qui sont pertinentes pour l'atteinte. Dans les pays où la défense d'invalidité est décidée dans le cadre d'une procédure d'infraction, des témoignages d'experts sont souvent reçus sur les points suivants :
  - l'utilisation antérieure;
  - le caractère intelligible et suffisant de la description du brevet pour un technicien compétent;
  - l'utilité de l'invention;
  - l'état des connaissances générales courantes à la date des faits;
  - la signification des termes techniques; et
  - le caractère nouveau ou surprenant de l'invention revendiquée, à la lumière de l'état de la technique et des connaissances.

- L'expert réalise souvent des expériences pour répondre à certaines questions techniques et fournit ses conclusions dans un rapport. L'expert peut également être entendu comme témoin au tribunal et peut, par exemple, répondre à des questions sur son rapport.

# Chapitre 3

## Droit d'auteur

### 3.1 Introduction

Le système du droit d'auteur cherche à créer un équilibre entre différents intérêts en récompensant les auteurs d'œuvres originales par des droits exclusifs limités pour leur effort intellectuel, tout en permettant au public d'accéder à l'œuvre afin de promouvoir la science, la culture et les arts.

La loi sur le droit d'auteur confère à l'auteur ou au créateur d'une œuvre un ensemble diversifié de droits exclusifs sur son œuvre pendant une certaine période. Ces droits permettent à l'auteur de contrôler l'utilisation économique de son œuvre de différentes manières et de recevoir une rémunération. La loi sur le droit d'auteur prévoit également un "droit moral" qui protège, entre autres, la réputation et l'intégrité de l'auteur.

Le droit d'auteur constitue une forme de propriété qui peut être cédée et concédée à des tiers. Dans la plupart des pays, lorsqu'un employé crée une œuvre protégée par le droit d'auteur dans le cadre de son emploi, le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre est l'employeur.

### 3.2 Qu'est-ce que le droit d'auteur et les droits connexes?

La loi sur le droit d'auteur accorde aux auteurs, compositeurs, programmeurs informatiques, concepteurs de sites Web et autres créateurs une protection juridique pour leurs créations littéraires, artistiques, dramatiques et autres, qui sont généralement désignées sous le nom d'œuvres. Elle protège une grande variété d'œuvres originales, telles que les livres, les magazines, les journaux, la musique, les peintures, les photographies, les sculptures, l'architecture, les films, les programmes d'ordinateur, les jeux vidéo et les bases de données originales. (Pour une liste plus détaillée, voir la section 3.5.1.)

Les droits connexes, également appelés droits voisins, sont une catégorie de droits accordés à certaines personnes ou entreprises qui jouent un rôle important dans l'exécution, la communication ou la diffusion d'un contenu au public, que ce contenu soit ou non protégé par le droit d'auteur.

Dans de nombreux pays – en particulier ceux où le droit d'auteur s'est développé à partir d'une tradition de droit civil – les droits connexes constituent un domaine du droit qui est différent du droit d'auteur, bien qu'il y soit lié. Dans d'autres pays – en particulier ceux où le droit d'auteur s'est développé à partir d'une tradition de *common law* – tout ou partie de ces droits sont considérés comme faisant partie du droit d'auteur.

Traditionnellement, au moins trois catégories de titulaires de droits connexes ont été reconnues :

- les artistes interprètes ou exécutants (par exemple, les acteurs, les musiciens);
- les producteurs d'enregistrements sonores; et
- les organismes de radiodiffusion.

Pour plus de détails, voir la section 3.6.3.

### 3.3 Sources de droit internationales

La **Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886)**<sup>65</sup> traite de la protection des œuvres et des droits de leurs auteurs. Elle donne aux créateurs tels que les auteurs, les musiciens, les poètes et les peintres les moyens de contrôler la manière dont leurs œuvres sont utilisées, par qui et sous quelles conditions.

La **Convention de Berne** repose sur trois grands principes.

- Le principe du **traitement national** prévoit que les œuvres originaires de l'un des États contractants doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle que ces derniers accordent aux œuvres de leurs propres ressortissants<sup>66</sup>.
- Le principe de la **protection automatique** prévoit que la protection ne doit pas être subordonnée à l'accomplissement d'une formalité quelconque<sup>67</sup>.
- Le principe de l'**indépendance de la protection** prévoit que la protection est indépendante de l'existence d'une protection dans le pays d'origine de l'œuvre<sup>68</sup>.

La **Convention** contient également une série de dispositions déterminant les normes minimales de protection relatives aux œuvres et aux droits à protéger, ainsi qu'à la durée de la protection.

- **Droits patrimoniaux** – Sous certaines réserves, limitations ou exceptions autorisées, les droits patrimoniaux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d'autorisation comprennent le droit de :
  - la traduction d'une œuvre<sup>69</sup>;
  - la reproduction d'une œuvre de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit<sup>70</sup>;
  - l'exécution publique ou la récitation d'une œuvre et la communication de cette exécution ou récitation au public<sup>71</sup>;
  - la radiodiffusion ou toute autre forme de communication sans fil d'une œuvre au public<sup>72</sup>;
  - l'adaptation et l'arrangement d'une œuvre<sup>73</sup>;
  - l'adaptation et la reproduction cinématographiques d'une œuvre et la distribution, ainsi que l'exécution publique ou la communication au public par fil de cette œuvre<sup>74</sup>; et
  - dans certains pays, la perception d'un intérêt dans la revente de certaines œuvres<sup>75</sup>.
- **Utilisations libres** – La **Convention** exige ou autorise certaines limitations et exceptions à ces droits, en prévoyant certaines circonstances dans lesquelles les œuvres protégées peuvent être utilisées sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et sans paiement d'une compensation<sup>76</sup>. Ces limitations et exceptions sont communément appelées "utilisations libres" des œuvres protégées.
- **Droit moral** – La **Convention** prévoit également le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre, ou à toute autre action désobligeante à son égard, qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur<sup>77</sup>.

65 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 ("Convention de Berne"), disponible pour consultation à l'adresse <https://wipo.int/fr/treaties/textdetails/12214>.

66 Convention de Berne, article 5.3).

67 Convention de Berne, article 5.2).

68 Convention de Berne, article 5.2).

69 Convention de Berne, article 8.

70 Convention de Berne, article 9.

71 Convention de Berne, articles 11 et 11ter.

72 Convention de Berne, article 11bis.

73 Convention de Berne, article 12.

74 Convention de Berne, article 14.

75 Convention de Berne, article 14ter.

76 Convention de Berne, article 9.2).

77 Convention de Berne, article 6bis.

La Convention met également à la disposition des pays en développement des dispositions spéciales relatives à la traduction et à la reproduction d'œuvres dans le cadre d'activités éducatives<sup>78</sup>.

La Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961)<sup>79</sup>, connue sous le nom de Convention de Rome, étend la protection aux droits connexes :

- les artistes interprètes ou exécutants jouissent de droits sur leurs interprétations ou exécutions;
- les producteurs de phonogrammes, sur leurs enregistrements sonores, et
- les organismes de radio et de télévision, sur leurs programmes de radiodiffusion.

L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (1994)<sup>80</sup> lie les États membres de l'OMC à d'autres règles et obligations concernant les droits de propriété intellectuelle en général. En ce qui concerne chaque domaine des droits de propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC définit l'objet à protéger, les droits à conférer et les exceptions admissibles à ces droits, ainsi que la durée minimale de la protection<sup>81</sup>. En outre, il élève la protection minimale que chaque pays doit fournir aux ressortissants d'autres pays membres.

Dans le domaine du droit d'auteur, l'Accord sur les ADPIC incorpore les protections disponibles en vertu de la Convention de Berne pour tous les membres de l'OMC<sup>82</sup>. En plus d'exiger le respect des normes de base de la Convention de Berne, l'Accord sur les ADPIC clarifie et ajoute certains points spécifiques – à savoir, il :

- confirme que la protection du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes d'exploitation ou concepts mathématiques en tant que tels<sup>83</sup>;
- prévoit que les programmes d'ordinateur, qu'ils soient en code source ou en code objet, sont protégés en tant qu'œuvres littéraires et que la forme du programme, qu'il soit en code source ou en code objet, n'affecte pas la protection<sup>84</sup>;
- clarifie la protection due aux bases de données et autres compilations de données ou d'autres éléments<sup>85</sup>;
- fixe une durée minimale de protection applicable chaque fois que la durée de protection d'une œuvre est calculée sur une base autre que la vie d'une personne physique<sup>86</sup>; et
- exige que les limitations ou exceptions aux droits exclusifs soient limitées à certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit<sup>87</sup>.

Le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (1996)<sup>88</sup> et le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996)<sup>89</sup> – connus respectivement comme le WCT et le WPPT, et collectivement comme les traités Internet de l'OMPI – sont des normes internationales visant à empêcher l'accès et l'utilisation non autorisés d'œuvres créatives sur l'Internet ou d'autres réseaux numériques.

78 Convention de Berne, annexe, articles II et III.

79 Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, établie le 26 octobre 1961 ("Convention de Rome"), disponible pour consultation à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/treaties/textdetails/12656>.

80 Voir, dans ce volume, chapitre 1, n° 1.

81 Dans le domaine du droit d'auteur, les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC sont les articles 9 à 14.

82 Accord sur les ADPIC, article 9.1). Toutefois, aucun droit ou obligation n'est imposé en ce qui concerne l'article 6bis de la Convention de Berne (droit moral).

83 Accord sur les ADPIC, article 9.2).

84 Accord sur les ADPIC, article 10.1).

85 Accord sur les ADPIC, article 10.2).

86 Accord sur les ADPIC, article 12.

87 Accord sur les ADPIC, article 13.

88 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté le 20 décembre 1996 ("WCT"), disponible en consultation à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/text/295166>.

89 Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté le 20 décembre 1996 ("WPPT"), disponible en consultation à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/text/295578>.

- Le WCT traite de la protection des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, y compris les programmes d'ordinateur et les bases de données originales.
- Le WPPT traite des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.

L'objectif de ces deux traités est de mettre à jour et de compléter les principaux traités existants de l'OMPI sur le droit d'auteur et les droits connexes, principalement pour répondre à l'évolution de la technologie et du marché.

Le **Traité de Beijing de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (2012)**<sup>90</sup> a abordé les droits des artistes interprètes ou exécutants audiovisuels dans le cadre international du droit d'auteur en étendant les droits patrimoniaux et moraux des acteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans les interprétations ou exécutions audiovisuelles, y compris les films, les vidéos et les programmes télévisés.

Le **Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, malvoyantes ou souffrant d'un handicap de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (2013)**<sup>91</sup> est le dernier né des traités internationaux sur le droit d'auteur administrés par l'OMPI. Il comporte une dimension humanitaire et de développement social évidente et son principal objectif est de créer un ensemble de limitations et d'exceptions obligatoires au profit des aveugles, des déficients visuels ou des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Un grand nombre de pays sont parties contractantes à plusieurs traités internationaux importants qui ont contribué à harmoniser, dans une large mesure, le niveau de protection du droit d'auteur et des droits connexes entre les pays<sup>92</sup>. Toutefois, il existe des différences importantes dans le processus d'obtention de la protection d'une œuvre en vertu des lois nationales des différents pays.

## 3.4 Obtenir la protection du droit d'auteur

### 3.4.1 Absence d'obligation d'enregistrement

Contrairement au droit des marques et des brevets, l'existence du droit d'auteur ne dépend pas de formalités telles que l'enregistrement<sup>93</sup>. Cela peut conduire à des litiges sur les questions de propriété et de subsistance des droits, qui sont souvent évités dans le cas des droits de propriété intellectuelle enregistrés.

De nombreux pays ont mis en place un système de soutien à l'enregistrement volontaire des œuvres. Ces systèmes d'enregistrement volontaire peuvent contribuer à résoudre les litiges relatifs à la propriété ou à la création, ainsi qu'à faciliter les transactions financières, les ventes et la cession et/ou le transfert des droits : il existe une présomption selon laquelle l'enregistrement est valide et le propriétaire enregistré détient effectivement un droit d'auteur sur l'œuvre déposée ou décrite. Dans certains pays, les recours contre la contrefaçon – et même l'introduction d'actions en contrefaçon – peuvent être liés à l'enregistrement ou aux tentatives d'enregistrement d'une œuvre.

D'autres pays ont pris des mesures pour atténuer les difficultés liées à l'absence d'exigences en matière d'enregistrement en prévoyant des présomptions de propriété dans certaines circonstances.

Un auteur possède un droit d'auteur distinct sur la même œuvre dans chaque pays, et l'expiration des droits de l'auteur sur son œuvre dans un pays ne signifie pas nécessairement qu'il en va de même pour son droit d'auteur dans d'autres pays.

90 Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté le 24 juin 2012 ("Traité de Beijing"), disponible en consultation à l'adresse <https://wipolex.wipo.int/fr/treaties/textdetails/12213>.

91 Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté le 27 juin 2013 ("Traité de Marrakech"), disponible pour consultation à l'adresse <https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/textdetails/13169>.

92 Par exemple, la Convention de Berne est quasi universelle, avec 181 États contractants en août 2022.

93 Convention de Berne, article 5.2).

En vertu de la [Convention de Berne](#), il n'est pas nécessaire de disposer d'une mention de réserve du droit d'auteur pour bénéficier de la protection. Toutefois, dans certaines juridictions, une mention de réserve du droit d'auteur valide peut être utilisée à d'autres fins, par exemple pour considérer qu'un contrevenant avait connaissance du statut de l'œuvre au regard du droit d'auteur.

### 3.4.2 Défis pour la propriété et l'existence du droit d'auteur

Bien que la protection du droit d'auteur soit automatique et ne nécessite pas d'enregistrement, lorsqu'un propriétaire souhaite faire valoir ce droit devant les tribunaux, il doit être en mesure de démontrer qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'une protection valable. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, un contrevenant présumé peut contester l'allégation en faisant valoir que la personne qui intente le procès n'a pas le droit de revendiquer le droit d'auteur, soit parce qu'elle n'est pas titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre en question, soit parce qu'elle ne peut pas établir que les conditions du droit d'auteur sont remplies.

## 3.5 Conditions d'une protection valable du droit d'auteur

### 3.5.1 Objet du droit d'auteur

Pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, une œuvre doit constituer un objet pouvant être protégé au sens de la notion d'œuvres littéraires et artistiques" de l'article 2 de la [Convention de Berne](#), qui comprend "toute production dans le domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression".

Si les législations nationales sur le droit d'auteur fournissent rarement une liste fermée ou exhaustive d'œuvres, elles énumèrent un certain nombre de catégories d'œuvres qui sont souvent larges et assez flexibles. Les catégories, ou types, d'œuvres protégées dans la plupart des pays comprennent :

- les œuvres littéraires (par exemple, les livres, les magazines, les journaux, les documents techniques, les manuels d'instruction, les catalogues, les tableaux et les compilations d'œuvres littéraires);
- les œuvres ou compositions musicales, y compris les compilations;
- les œuvres dramatiques (par exemple, les pièces destinées au théâtre, au cinéma, à la télévision ou à la radio, et d'autres œuvres telles qu'un programme de formation à la vente enregistré sur vidéo);
- les œuvres artistiques ou visuelles (par exemple, les dessins, les peintures, les sculptures, les projets architecturaux, les bandes dessinées et les œuvres d'art informatique);
- les œuvres photographiques (sur papier et sous forme numérique);
- les œuvres chorégraphiques (œuvres de danse);
- les programmes d'ordinateur et les logiciels (voir la section 3.5.1.1);
- certains types de bases de données (voir la section 3.5.1.2);
- les cartes, globes, graphiques, diagrammes, plans et dessins techniques;
- les publicités et les imprimés commerciaux;
- les œuvres audiovisuelles, y compris les films, les émissions de télévision et les diffusions sur le Web; et
- les jeux vidéo (voir la section 3.5.1.3).

Les œuvres d'art appliqué sont des œuvres artistiques utilisées à des fins pratiques en tant que produits quotidiens et utiles (tels que les bijoux artistiques, les papiers peints et les tapis). En raison de cette double nature, elles se situent à la frontière entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles industriels.

La protection accordée aux œuvres d'art appliqué et les conditions de cette protection dépendent de la législation nationale<sup>94</sup> et diffèrent d'un pays à l'autre. Dans certains pays, la protection du droit d'auteur n'est pas disponible pour les œuvres d'art appliqué; en revanche, la protection du droit d'auteur peut s'étendre aux caractéristiques picturales, graphiques ou

94 Convention de Berne, article 2.7).



sculpturales qui peuvent être identifiées séparément des aspects utilitaires de l'article. En outre, les aspects ornementaux de l'œuvre peuvent être protégés en vertu de la loi sur les dessins et modèles industriels. Dans d'autres pays, la protection du droit d'auteur et des dessins et modèles industriels peut s'appliquer de manière cumulative.

Le droit d'auteur protège les œuvres créées ou stockées sur des supports électroniques ou numériques, ainsi que les œuvres imprimées. Le fait qu'une œuvre, sous sa forme numérique, ne puisse être lue que par un ordinateur – parce qu'elle consiste uniquement en un code binaire (c'est-à-dire des 1 et des 0) – n'affecte pas sa protection par le droit d'auteur.

Le droit d'auteur *ne protège pas* les éléments suivants.

- **Idées ou concepts** – Le droit d'auteur ne protège que la façon dont les idées ou les concepts sont exprimés dans une œuvre déterminée. Il ne protège pas l'idée, le concept, la découverte, le mode de fonctionnement, le principe, la procédure, le processus ou le système sous-jacents, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont décrits ou incorporés dans une œuvre. Alors qu'un concept ou une méthode ne peut pas faire l'objet d'un droit d'auteur, les instructions écrites ou les croquis expliquant ou illustrant le concept ou la méthode sont protégés par le droit d'auteur.
- **Faits ou informations** – Le droit d'auteur ne protège ni les faits ni les informations – d'ordre scientifique, historique, biographique, ou les actualités – mais uniquement la façon dont les faits ou les informations sont exprimés, sélectionnés ou disposés (voir aussi la section 3.5.1.2 sur la protection des bases de données).

Le droit d'auteur *peut ne pas* protéger les éléments suivants.

- **Noms, titres, slogans et autres formules brèves** – Ils sont généralement exclus du champ de la protection par le droit d'auteur, certains pays autorisent la protection si ces expressions témoignent d'une grande créativité. Le nom d'un produit ou un slogan publicitaire sera généralement protégé par un droit d'auteur mais peut être protégé dans le cadre du droit des marques ou du droit de la concurrence. En revanche, un logo peut être protégé par un droit d'auteur ainsi que dans le cadre du droit des marques, si les exigences respectives sont effectivement remplies.
- **Œuvres officielles des pouvoirs publics** – Dans certains pays, ces œuvres, telles que les lois ou les avis judiciaires, ne sont pas protégées par le droit d'auteur.

### 3.5.1.1 Programmes d'ordinateur et logiciels

Le droit d'auteur protège l'expression originale d'un auteur dans un programme informatique en tant qu'"œuvre littéraire". Le code source peut donc être considéré comme une œuvre littéraire lisible par l'homme, qui exprime les idées des ingénieurs en logiciel qui en sont les auteurs. Les instructions binaires lisibles par la machine (code objet) sont également considérées comme des œuvres littéraires ou des "expressions écrites" et sont donc protégées par le droit d'auteur. Toutefois, certains éléments des logiciels, tels que les idées, les procédures ou les concepts mathématiques, ne peuvent pas être protégés par le droit d'auteur. Les méthodes de fonctionnement (par exemple, les commandes de menu) ou les aspects fonctionnels d'une interface utilisateur graphique (IUG) ne peuvent généralement pas être protégés par le droit d'auteur, à moins qu'ils ne contiennent des éléments véritablement expressifs.

La loi sur le droit d'auteur accorde donc une protection limitée aux programmes d'ordinateur, couvrant uniquement la manière particulière dont les idées, les systèmes et les procédés incorporés dans les logiciels sont exprimés dans un programme donné. L'idée, le système ou le procédé à proprement parler peut parfois être protégé par un brevet ou en gardant le programme secret.

La question de la brevetabilité des logiciels n'est toujours pas harmonisée au niveau international, mais la plupart des pays ont soit accepté la brevetabilité des logiciels, soit adopté des approches qui reconnaissent les inventions assistées ou mises en œuvre par des logiciels.

### 3.5.1.2 Bases de données

Une base de données est un ensemble d'informations organisées de manière systématique pour en faciliter l'accès et l'analyse. Elle peut se présenter au format papier ou électronique. Le droit

d'auteur est le principal moyen de protéger légalement les bases de données. Cependant, toutes les bases de données ne sont pas protégées par le droit d'auteur, et même celles qui le sont peuvent bénéficier d'une protection très limitée.

Dans certains pays (par exemple les États-Unis d'Amérique), le droit d'auteur ne protège une base de données que si elle est sélectionnée, coordonnée ou arrangée de manière à être suffisamment originale. Les bases de données exhaustives et les bases de données dans lesquelles les données sont classées selon des règles de base (par exemple, par ordre alphabétique, comme dans un annuaire téléphonique) sont rarement protégées par le droit d'auteur dans ces pays.

Dans d'autres pays – généralement en Europe – les bases de données non originales sont protégées par un droit *sui generis* connu sous le nom de droit sur les bases de données. Ce droit permet aux créateurs de bases de données de poursuivre leurs concurrents s'ils extraient et réutilisent des parties substantielles (mesurées quantitativement ou qualitativement) de la base de données, à condition qu'il y ait eu un investissement substantiel dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu des données. Si une base de données présente un niveau suffisant d'originalité dans sa structure, elle est également protégée par le droit d'auteur.

Lorsqu'une base de données est protégée par le droit d'auteur, il est probable que cette protection ne s'étende qu'au mode de sélection et de présentation de la base de données et non à son contenu.

### 3.5.1.3 Jeux vidéo

Les jeux vidéo combinent généralement plusieurs types d'œuvres, telles que des logiciels, du texte, une histoire et des personnages, des animations et d'autres œuvres d'art, des graphiques, des vidéos et de la musique. Chacun de ces éléments peut bénéficier de la protection du droit d'auteur en tant que tel si les conditions de cette protection sont réunies. Il en résulte ce que l'on peut appeler une protection "distributive" du droit d'auteur : une protection distincte pour chacun des différents éléments composant un jeu vidéo. Ce principe est reconnu dans le traitement juridique des jeux vidéo dans de nombreuses juridictions. Les droits connexes peuvent également protéger les contributions des artistes-interprètes apparaissant dans les enregistrements sonores ou les films utilisés dans un jeu vidéo.

En outre, le jeu vidéo lui-même peut également bénéficier de la protection du droit d'auteur dans les juridictions qui s'appuient sur des définitions ouvertes de la notion d'"œuvre". Cette protection est plus difficile à obtenir dans les pays dont les lois sur le droit d'auteur établissent des listes fermées de catégories d'œuvres protégées.

Dans presque toutes les juridictions, le logiciel sous-jacent à un jeu vidéo sera protégé en tant qu'œuvre littéraire.

### 3.5.2 Originalité

Pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, une œuvre doit être originale. Une œuvre originale est une œuvre dont l'expression "émane" de l'auteur, c'est-à-dire une œuvre créée de manière indépendante et non copiée à partir de l'œuvre d'un autre ou d'éléments appartenant au domaine public. L'originalité concerne la forme d'expression et non l'idée sous-jacente.

La signification exacte du terme "originalité" dans la législation sur le droit d'auteur diffère d'un pays à l'autre et a été définie par la jurisprudence.

- Dans les pays de **common law**, la norme de créativité nécessaire pour qu'une œuvre puisse bénéficier de la protection du droit d'auteur peut être exprimée sous la forme d'une exigence minimale de "compétence et de travail".
  - Au Royaume-Uni, le droit d'auteur reconnaît le travail, les compétences, le temps, l'ingéniosité, la sélection ou l'effort mental qui entrent dans la création d'une œuvre, selon la doctrine de la "sueur du front".
  - Dans d'autres juridictions, telles que les États-Unis d'Amérique, les tribunaux exigent un minimum de créativité en ce qui concerne les œuvres protégées par le droit d'auteur.

- Dans les pays de **droit civil**, une œuvre doit normalement montrer qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur pour bénéficier de la protection du droit d'auteur.

L'originalité concerne la manière dont une œuvre est née plutôt que sa qualité. Une œuvre bénéficie de la protection du droit d'auteur indépendamment de la qualité ou de la valeur de ses éléments artistiques ou créatifs.

Selon la législation nationale, le droit d'auteur peut s'appliquer aux éléments créatifs d'œuvres fonctionnelles telles que les étiquettes d'emballage, les recettes, les guides techniques, les manuels d'instruction ou les dessins techniques.

### 3.5.3 Fixation

Certains pays exigent en outre que l'œuvre soit fixée sous une forme matérielle pour bénéficier de la protection. La fixation n'est une condition de la protection que dans les pays qui la prévoient expressément.

La fixation peut revêtir diverses formes, par exemple l'écriture sur papier, le stockage sur disque, la peinture sur toile ou l'enregistrement sur bande magnétique. Les œuvres chorégraphiques, les discours improvisés ou les interprétations musicales qui n'ont pas été notées ou enregistrées ne sont pas protégés.

La définition de la fixation exclut généralement aussi les reproductions transitoires telles que celles qui sont projetées brièvement sur un écran, montrées électroniquement sur un téléviseur ou un appareil similaire, ou saisies momentanément dans la "mémoire" d'un ordinateur.

Une œuvre peut être fixée par l'auteur ou sous l'autorité de l'auteur.

La transmission d'une œuvre contenant des sons ou des images, ou à la fois des images et des sons, est considérée comme "fixée" si une fixation de l'œuvre est effectuée simultanément à la transmission. Les œuvres contenant des sons et/ou des images peuvent être fixées sous forme de phonogrammes (enregistrements sonores) et de fixations audiovisuelles.

Les deux types de fixation peuvent être physiques (sur support imprimé ou non, comme une puce informatique) ou numériques (programmes d'ordinateur et compilations de bases de données).

Dans les pays qui n'exigent pas de fixation, toutes les œuvres sont protégées, qu'elles soient enregistrées ou orales et qu'elles se présentent sous une forme matérielle ou immatérielle.

## 3.6 Droits conférés par le droit d'auteur et les droits connexes

Le droit d'auteur prévoit deux ensembles de droits.

- Les **droits patrimoniaux** protègent les intérêts économiques de l'auteur ou du propriétaire dans l'éventualité d'un gain commercial.
- Le **droit moral** protège l'intégrité créative et la réputation de l'auteur telles qu'elles s'expriment à travers l'œuvre.

### 3.6.1 Droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux confèrent au titulaire du droit d'auteur le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire certaines utilisations d'une œuvre. Le terme "exclusif" signifie que personne ne peut exercer ces droits sans l'autorisation préalable du titulaire du droit d'auteur. La portée de ces droits, ainsi que leurs limitations et exceptions, varient en fonction du type d'œuvre concerné et de la législation nationale sur le droit d'auteur.

La plupart des législations relatives au droit d'auteur disposent que les auteurs ou autres titulaires de droits ont le droit d'autoriser ou d'empêcher certains actes relatifs à une œuvre. Les titulaires de droits peuvent autoriser ou interdire :

- la reproduction de l'œuvre sous différentes formes, telles que des publications imprimées ou des fichiers numériques;
- la distribution de copies de l'œuvre;
- l'exécution publique de l'œuvre;
- la radiodiffusion ou toute autre communication de l'œuvre au public;
- la mise à disposition de l'œuvre sur l'Internet pour un accès à la demande par le public;
- la traduction de l'œuvre dans d'autres langues; et
- l'adaptation de l'œuvre, par exemple la transformation d'un roman en scénario.

Certains pays accordent en outre aux auteurs le droit de percevoir un pourcentage du prix de vente pour la revente de certains types d'œuvres.

### 3.6.1.1 Droit de reproduction et droits connexes

Le **droit de reproduction** est l'un des droits les plus importants accordés par le droit d'auteur. La "reproduction" est la copie ou la duplication d'une œuvre de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Les exemples incluent la copie d'un CD, la photocopie d'un livre, le téléchargement d'un programme d'ordinateur, la numérisation d'une photo et son stockage sur un disque dur, la numérisation d'un texte, l'impression d'un personnage de bande dessinée sur un T-shirt, l'incorporation d'une partie d'une chanson dans une nouvelle chanson ou l'impression en 3D d'une copie d'une sculpture. Le fait que la reproduction d'une œuvre se fasse sous forme matérielle ou non n'est pas pertinent. Les actes de reproduction transitoires ou accessoires, tels que le stockage d'une œuvre dans la mémoire vive (RAM) d'un ordinateur, sont également considérés comme des reproductions, bien qu'ils puissent être couverts par une limitation ou une exception. L'autorisation de l'auteur permet bien entendu la reproduction.

Le **droit de distribuer des copies d'une œuvre au public** permet au propriétaire d'une œuvre d'interdire à d'autres de vendre, de louer ou de concéder des licences sur des copies non autorisées de l'œuvre, mais il y a une exception importante : dans la plupart des pays, le droit de distribution est soumis à l'épuisement après la première vente ou autre transfert de propriété d'une copie particulière. En d'autres termes, le titulaire d'un droit d'auteur ne peut contrôler que la première vente d'une copie d'une œuvre, y compris son calendrier et ses autres conditions. Après cette première vente, le droit est considéré comme épuisé, de sorte que le titulaire du droit d'auteur n'a plus aucun droit de regard sur la distribution ultérieure de l'exemplaire en question dans la juridiction concernée. Il est important de noter que si l'acheteur peut revendre la copie ou la donner, il ne peut pas en faire de copies ni entreprendre d'autres actions relevant des droits exclusifs du titulaire (par exemple, la télécharger sur l'Internet). L'épuisement s'applique traditionnellement aux copies physiques des œuvres, même si la façon dont il pourrait être appliqué aux œuvres en format numérique soulève bien des débats.

Le **droit de louer des copies d'une œuvre** ne s'applique généralement qu'à certains types d'œuvres, comme les œuvres cinématographiques, les œuvres musicales ou, dans certains cas, les programmes d'ordinateur. "Louer" signifie généralement mettre des copies d'une œuvre à la disposition du public pour utilisation, pendant une période limitée, en échange d'une redevance ou d'un autre avantage économique. En règle générale, le droit de location ne s'étend qu'aux copies physiques et non aux copies électroniques.

### 3.6.1.2 Droits d'exécution publique, de radiodiffusion, de communication au public et de mise à la disposition du public

En vertu de la Convention de Berne, les auteurs ont le droit exclusif d'autoriser l'exécution publique, la radiodiffusion et la communication de leurs œuvres au public.

En règle générale, une œuvre est **exécutée en public** lorsqu'elle est exécutée dans un lieu ouvert au public ou dans lequel un nombre important de personnes qui ne sont pas des parents ou des amis proches sont présentes. Le droit d'exécution se limite généralement aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales et audiovisuelles ou cinématographiques, qu'elles soient jouées en direct (par exemple, la représentation d'une pièce de théâtre ou d'un concert) ou

enregistrées (par exemple, la diffusion d'un enregistrement d'une œuvre musicale dans un espace public tel qu'un café).

Contrairement au droit de distribution, le droit de **communication au public** se concentre sur la diffusion immatérielle des œuvres et – contrairement au droit d'exécution publique – sur la communication à distance. Il couvre donc la radiodiffusion par fil (c'est-à-dire la **radiodiffusion** par câble) et par voie hertzienne (c'est-à-dire la radiodiffusion en clair). Les transmissions terrestres et par satellite sont incluses, qu'elles soient analogiques ou numériques. Le droit s'étend aux émissions de radio et de télévision, ainsi qu'aux transmissions Internet (non interactives).

En outre, dans la plupart des pays, le titulaire du droit d'auteur a également le droit exclusif de **mettre l'œuvre à la disposition du public** pour un accès "à la demande" (interactif), c'est-à-dire de manière à ce que les membres du public puissent y accéder de l'endroit et au moment de leur choix<sup>95</sup>. Dans la plupart des pays, le téléchargement d'une œuvre sur l'Internet enfreint le droit de mise à disposition, de même que la mise à la disposition du public d'œuvres pour une diffusion en continu à la demande, par exemple via des systèmes de vidéo à la demande, des blogs ou des plateformes de partage de vidéos. En revanche, la diffusion en direct sera, dans la plupart des pays, considérée comme une communication au public, mais pas comme une mise à disposition du public, car la diffusion n'est disponible que pendant une période limitée.

Selon le pays, le droit de mise à disposition peut faire partie du droit de communication au public ou constituer un droit autonome. Dans certains pays, il peut également être incorporé dans un autre droit (par exemple, le droit de distribution).

### 3.6.1.3 Droit d'adaptation

Le titulaire du droit d'auteur a le droit exclusif d'adapter une œuvre, par exemple de traduire un manuel d'instruction d'une langue à une autre, d'adapter un roman au théâtre, de porter un programme d'ordinateur dans un nouveau langage informatique, d'arranger un morceau de musique ou de fabriquer un jouet à partir d'un personnage de bande dessinée. D'autres adaptations comprennent les parodies, les caricatures et d'autres types de "réécriture" où l'œuvre est modifiée pour convenir à un autre usage.

Dans certains pays, le droit d'adaptation est un droit général de contrôler toutes les œuvres dérivées, c'est-à-dire toutes les œuvres basées sur une œuvre préexistante protégée par le droit d'auteur. Dans d'autres, il est défini de manière restrictive et ne s'applique qu'à certains types d'œuvres (littéraires, dramatiques et musicales) et ne couvre que certains types d'utilisations transformatrices (par exemple, les traductions ou les adaptations théâtrales). La frontière entre le droit de reproduction et le droit d'adaptation diffère toutefois d'un pays à l'autre et peut ne pas être claire même à l'intérieur d'un pays donné. Cela signifie que, selon la législation nationale, la création d'une œuvre dérivée peut porter atteinte au droit d'adaptation, au droit de reproduction, aux deux droits ou à aucun des deux.

Les œuvres dérivées peuvent également bénéficier de la protection du droit d'auteur en tant que telle, indépendamment de la protection du droit d'auteur de l'œuvre originale.

La prolifération des technologies et des plateformes qui permettent l'adaptation numérique des œuvres par les utilisateurs a entraîné une accélération spectaculaire de la création de contenus générés par les utilisateurs (CGU). Grâce à l'attrait qu'il exerce sur le public en ligne et à sa capacité à faire gagner à ses créateurs des sommes d'argent considérables, la CGU est devenue une industrie à part entière et prend de nombreuses formes, telles que les mash-ups, les tutoriels, les couvertures, l'unboxing et les jeux vidéo. Bien que les CGU ne portent pas toujours atteinte aux œuvres protégées par le droit d'auteur, certains créateurs utilisent des fichiers audio ou vidéo protégés par le droit d'auteur qui peuvent ne pas faire l'objet d'une licence ou être couverts par une exception et qui peuvent être considérés comme "portant atteinte". Certaines juridictions ont prévu une exception spécifique pour ces types d'œuvres, pour autant qu'elles soient destinées à être non commerciales.

95 WCT, article 8.

Le débat sur l'équilibre à trouver entre le droit d'adaptation du titulaire du droit d'auteur et les droits des utilisateurs dans le cadre de l'utilisation normale d'une œuvre numérique continue d'évoluer.

#### 3.6.1.4 Droit de suite

Le droit de suite est le droit de l'auteur à une part du produit des ventes ultérieures de son œuvre originale. Il n'existe que dans certains pays et se limite généralement à certains types d'œuvres d'art visuel (peintures, dessins, gravures, collages, sculptures, gravures, tapisseries, céramiques, verreries, manuscrits originaux, etc.). Le droit de suite couvre toutes les ventes ultérieures à la première vente, qu'il s'agisse de ventes publiques ou privées, ou qu'il y ait une augmentation ou une diminution de la valeur de l'œuvre originale en question.

De nombreux pays qui ont inclus un droit de suite l'ont toutefois limité de diverses manières, par exemple en ne couvrant que la revente commerciale publique et/ou les ventes aux enchères. Le droit pour le créateur de recevoir une part du bénéfice de la revente d'une œuvre peut dépendre de la manière dont la revente a lieu. La part varie généralement de 2 à 5% du total du prix de vente.

#### 3.6.2 Droit moral

La Convention de Berne prévoit également la protection de deux types de droit moral, indépendamment des droits patrimoniaux de l'auteur.

- **Le droit d'être désigné comme l'auteur de l'œuvre** – Lorsque l'œuvre d'un auteur est reproduite, publiée, mise à disposition ou communiquée au public, ou exposée en public, la personne responsable de cette opération doit veiller à ce que le nom de l'auteur apparaisse sur l'œuvre ou en relation avec elle, chaque fois que cela est raisonnablement possible.
- **Le droit de protéger l'intégrité de l'œuvre** – Ce droit interdit d'apporter à une œuvre des modifications qui tendraient à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur<sup>96</sup>.

Ce droit moral offre une protection minimale. Les pays peuvent également offrir une protection plus large en ajoutant d'autres droits moraux, tels que :

- le droit d'accès à l'œuvre même après sa cession;
- le droit de divulgation de l'œuvre non publiée (c'est-à-dire la possibilité de décider de ne pas publier l'œuvre ou de décider quand et comment la publier); ou
- le droit de retirer l'œuvre en cas de changement de convictions.

En vertu de la Convention de Berne, les pays accordent un droit moral "au moins jusqu'à l'expiration des droits patrimoniaux"<sup>97</sup>.

Contrairement aux droits patrimoniaux, dans la plupart des juridictions, le droit moral ne peut pas être transféré à quelqu'un d'autre, car il est personnel au créateur (bien que, dans certains cas, il puisse être transmis aux héritiers du créateur). Même lorsque les droits patrimoniaux d'une œuvre sont vendus à quelqu'un d'autre, le droit moral de l'œuvre reste la propriété du créateur. Toutefois, dans de nombreux pays, un auteur ou un créateur peut renoncer à son droit moral par le biais d'un accord écrit, par lequel l'auteur accepte de ne pas exercer tout ou partie de son droit moral.

#### 3.6.3 Droits connexes

Les catégories les plus courantes de droits connexes sont celles des :

- **artistes interprètes ou exécutants** (par exemple, acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs) sur leurs interprétations ou exécutions, ce qui inclut les interprétations ou exécutions en direct d'œuvres artistiques, dramatiques ou musicales préexistantes, et les récitations et lectures en direct d'œuvres littéraires préexistantes, ces interprétations ou exécutions pouvant également être improvisées, qu'elles soient originales ou basées sur une œuvre préexistante;

96 Convention de Berne, article 6bis.1).

97 Convention de Berne, article 6bis.2).

- **producteurs d'enregistrements sonores ou de "phonogrammes"** (par exemple, les producteurs de disques) dans leurs enregistrements (par exemple, disques vinyle, disques compacts ou fichiers numériques); et
- **organismes de radiodiffusion** pour leurs programmes de radio et de télévision transmis par voie hertzienne et, dans certains pays, pour la transmission d'œuvres par câble.

Les législations nationales sur le droit d'auteur peuvent également reconnaître d'autres types de droits connexes.

Dans tous les cas, il n'est pas nécessaire que l'œuvre exécutée, enregistrée ou diffusée ait été préalablement fixée sur un support ou sous une forme quelconque. Elle peut être protégée par le droit d'auteur ou appartenir au domaine public.

### 3.6.3.1 Droits des artistes interprètes ou exécutants

Dans la plupart des pays, les artistes interprètes ou exécutants bénéficient d'une protection contre le "bootlegging", c'est-à-dire la fixation (enregistrement) sur tout support de leurs interprétations ou exécutions "non fixées" (en direct) sans leur consentement, ainsi que la communication au public et la radiodiffusion de ces interprétations ou exécutions.

En ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions "fixées" (c'est-à-dire les interprétations ou exécutions enregistrées dans un enregistrement sonore ou un film), les artistes interprètes ou exécutants ont généralement le droit d'autoriser la reproduction d'une fixation d'une interprétation ou exécution, la distribution ou la location de l'original et des copies, et la mise à la disposition du public des interprétations ou exécutions fixées. La question de savoir si les artistes interprètes ou exécutants ont un droit *exclusif* d'autoriser la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions fixées, et dans quelles conditions, varie d'un pays à l'autre.

Les droits d'un artiste interprète ou exécutant peuvent être transférés, en tout ou en partie, à quelqu'un d'autre (par exemple, un producteur de disques); toutefois, ils peuvent avoir le droit de recevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute utilisation d'une interprétation indépendamment d'un tel transfert de droits.

### 3.6.3.2 Droits des producteurs d'enregistrements sonores

Les producteurs d'enregistrements sonores jouissent généralement du droit exclusif d'autoriser la reproduction, la distribution et la location de leurs enregistrements sonores, ainsi que la mise à la disposition du public de ces enregistrements sonores par fil ou sans fil de manière à ce que les membres du public puissent y avoir accès à l'endroit et au moment de leur choix.

Comme les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs d'enregistrements sonores peuvent également avoir un droit exclusif sur la radiodiffusion ou la communication au public de leurs enregistrements sonores, ou ils peuvent avoir droit à une rémunération équitable pour l'utilisation de leurs enregistrements sonores lors de la radiodiffusion ou de la communication au public. Dans ce dernier cas, la rémunération peut devoir être partagée avec le ou les artiste(s) interprète(s) ou exécutant(s). Comme pour les artistes interprètes ou exécutants, dans certains pays, ce droit peut être limité ou ne pas s'appliquer du tout.

### 3.6.3.3 Droits des organismes de radiodiffusion

Les organismes de radiodiffusion ont, dans la plupart des pays, le droit exclusif d'autoriser la rediffusion (c'est-à-dire la diffusion simultanée par un autre organisme de radiodiffusion) de leurs émissions sans fil, la fixation de leurs émissions sans fil et la reproduction de ces fixations.

Les émissions sans fil comprennent généralement les émissions terrestres et par satellite, qu'elles soient analogiques ou numériques.

Les radiodiffuseurs ont également le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la communication au public de leurs émissions sans fil, si cette communication est effectuée dans des lieux accessibles au public (par exemple, en les diffusant sur un téléviseur ou un autre appareil dans un bar) moyennant le paiement d'un droit d'entrée.

Les droits des radiodiffuseurs en matière de production et de diffusion de contenu en ligne constituent un domaine juridique en pleine évolution, avec d'importantes différences entre les pays.

### 3.6.4 Limitations et exceptions au droit d'auteur

Afin de maintenir un équilibre approprié entre les intérêts des titulaires de droits et ceux des utilisateurs d'œuvres protégées, les lois sur le droit d'auteur autorisent certaines limitations et exceptions aux droits patrimoniaux, c'est-à-dire des circonstances dans lesquelles les œuvres protégées peuvent être utilisées sans l'autorisation du titulaire des droits, avec ou sans paiement d'une compensation.

Les limitations et exceptions au droit d'auteur et aux droits connexes varient d'un pays à l'autre en raison des conditions sociales, économiques et historiques qui leur sont propres. Les traités internationaux reconnaissent cette diversité en prévoyant des conditions générales pour l'application des exceptions et des limitations, laissant aux législateurs nationaux le soin de décider si une exception ou une limitation particulière doit être appliquée et, dans l'affirmative, de quelle manière (c'est-à-dire sa portée exacte).

La Convention de Berne autorise deux formes principales de limitations et d'exceptions. Tout d'abord, elle autorise certaines utilisations gratuites spécifiques dans le cas de :

- citations<sup>98</sup>;
- l'utilisation d'œuvres à titre d'illustration à des fins d'enseignement<sup>99</sup>;
- la reproduction d'articles de journaux ou similaires et l'utilisation d'œuvres dans le but de rendre compte de l'actualité<sup>100</sup>; et
- d'enregistrements éphémères aux fins de radiodiffusion<sup>101</sup>.

La Convention contient également une règle générale selon laquelle les États membres peuvent prévoir une reproduction gratuite – étendue à d'autres droits dans des traités ultérieurs – dans a) "certains cas spéciaux" où les actes b) ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et c) ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur<sup>102</sup>. Ces conditions sont connues ensemble sous le nom de triple test.

Voici quelques exemples d'utilisations qui répondent généralement aux critères du triple test et que l'on retrouve, dans une certaine mesure, dans de nombreuses législations nationales sur le droit d'auteur :

- la copie à usage privé par des particuliers (bien que certains pays aient introduit des systèmes qui intègrent un mécanisme de paiement aux titulaires de droits, parfois appelé redevance pour copie privée);
- l'utilisation judiciaire et administrative;
- l'utilisation à des fins éducatives, de recherche et scientifiques;
- l'utilisation à des fins d'enseignement;
- l'utilisation par les bibliothèques et les services d'archives;
- l'utilisation à certaines fins humanitaires (par exemple, pour les lecteurs déficients visuels ou aveugles); et
- l'utilisation des œuvres à des fins culturelles (fonctions sociales et religieuses).

Dans de nombreux pays, en plus (ou parfois à la place) des limitations et exceptions spécifiques explicitement énumérées dans le droit national, des concepts plus larges d'"usage loyal" et/ou d'"acte loyal" peuvent également être utilisés.

Les concepts d'usage loyal et d'acte loyal sont distincts l'un de l'autre. Par exemple, les lois sur l'acte loyal définissent généralement des catégories d'utilisation auxquelles l'exception s'applique, ce qui n'est pas le cas des lois sur l'usage loyal. En outre, le champ d'application de chacune d'entre elles varie d'un pays à l'autre. En général, cependant, elles permettent d'examiner, en fonction des faits, le caractère raisonnable de l'usage ou de l'acte d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Cet examen peut porter sur le but et le caractère de l'utilisation ou de l'acte, la nature de l'œuvre à proprement parler, la quantité et le caractère

98 Convention de Berne, article 10.

99 Convention de Berne, article 10.

100 Convention de Berne, article 10*bis*.

101 Convention de Berne, article 11*bis*.3).

102 Convention de Berne, article 9.2).



substantiel de l'usage ou de l'acte, les alternatives à l'acte et l'incidence de l'usage ou de l'acte sur l'œuvre originale.

Deuxièmement, la Convention de Berne reconnaît les licences non volontaires (obligatoires), qui permettent l'utilisation d'œuvres dans certaines circonstances sans l'autorisation du titulaire des droits, mais uniquement contre le paiement d'une rémunération ou d'un droit. La Convention de Berne autorise l'octroi de licences non volontaires dans le domaine de la radiodiffusion<sup>103</sup> et de l'enregistrement d'œuvres musicales<sup>104</sup>.

Le Traité de Marrakech a été le premier instrument multilatéral sur le droit d'auteur à se concentrer sur les limitations et les exceptions. Le Traité exige de ses parties contractantes qu'elles introduisent des limitations et des exceptions pour permettre la reproduction, la distribution et la mise à disposition de certaines œuvres publiées dans des formats conçus pour être accessibles aux aveugles, aux déficients visuels ou aux personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, et pour permettre l'échange transfrontalier de ces œuvres par des organisations au service de ces personnes.

### 3.6.5 Durée de la protection

Pour la plupart des œuvres et dans la plupart des pays, la protection des droits patrimoniaux du titulaire du droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur plus une période d'au moins 50 ans<sup>105</sup>. Il s'agit toutefois d'une durée minimale de protection et, par conséquent, dans certains pays, la durée de la protection du droit d'auteur est plus longue.

Une fois que la protection du droit d'auteur sur une œuvre a expiré, celle-ci entre dans le domaine public, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres sur lesquelles aucun droit d'auteur ne s'applique.

Des dispositions particulières peuvent régir la durée de protection de certaines catégories d'œuvres, telles que :

- les œuvres cinématographiques<sup>106</sup>;
- les œuvres anonymes, pseudonymes ou posthumes<sup>107</sup>;
- les œuvres photographiques<sup>108</sup>; ou
- les œuvres de collaboration de plusieurs auteurs<sup>109</sup>.

Les législations nationales peuvent prévoir d'autres catégories spéciales.

En vertu de la Convention de Berne, la durée de protection du droit moral doit s'étendre au moins jusqu'à l'expiration des droits patrimoniaux<sup>110</sup>. Dans certains pays, le droit moral (des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants) est protégé à perpétuité, c'est-à-dire qu'il n'expire pas après une durée déterminée.

La durée de protection des droits connexes est généralement plus courte que celle des œuvres protégées par le droit d'auteur.

### 3.6.6 Titularité du droit d'auteur

L'**auteur** d'une œuvre est la personne qui l'a créée. La question de la paternité est particulièrement pertinente en ce qui concerne le droit moral (qui appartient toujours à l'auteur) et la détermination de la date d'expiration de la protection.

103 Convention de Berne, article 11*bis*.2).

104 Convention de Berne, article 13.1).

105 Convention de Berne, article 7.1).

106 Convention de Berne, article 7.1).

107 Convention de Berne, article 7.2).

108 Convention de Berne, article 7.3).

109 Convention de Berne, article 7*bis*.

110 Convention de Berne, article 6*bis*.2).

Le **titulaire** du droit d'auteur sur une œuvre est la personne qui jouit des droits patrimoniaux exclusifs accordés par la loi sur le droit d'auteur. Si, dans de nombreux pays, l'auteur doit être un être humain, le titulaire peut être une personne physique ou morale.

En général, l'auteur de l'œuvre est également le premier propriétaire de cette œuvre, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays et peut ne pas l'être dans certaines circonstances spécifiques, par exemple lorsque l'œuvre a été créée par un employé dans le cadre de son travail, ou lorsque l'œuvre a fait l'objet d'une commande spéciale. En outre, dans la plupart des pays, les accords contractuels peuvent remplacer ou clarifier les règles par défaut établies par la loi sur la titularité du droit d'auteur.

La Convention de Berne prévoit certaines présomptions pertinentes pour l'établissement de la titularité<sup>111</sup>.

- La qualité d'auteur est présumée si le nom de l'auteur (ou son pseudonyme, si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur) figure sur l'œuvre de manière habituelle.
- La personne physique ou morale dont le nom figure sur une œuvre cinématographique de manière habituelle doit, jusqu'à preuve du contraire, être présumée être l'auteur de l'œuvre.
- Dans le cas des œuvres anonymes et pseudonymes, l'éditeur dont le nom figure sur l'œuvre doit, jusqu'à preuve du contraire, être considéré comme représentant l'auteur, à moins que l'auteur ne révèle son identité et n'établisse sa revendication de la paternité de l'œuvre.

De plus en plus, à l'ère numérique, les œuvres sont créées ou modifiées par deux ou plusieurs auteurs. En règle générale, une œuvre de collaboration est créée lorsque deux ou plusieurs auteurs créent l'œuvre ensemble. Une personne qui se contente d'aider d'autres personnes à créer l'œuvre, de fournir des idées ou d'examiner la version finale de l'œuvre n'est pas susceptible d'être considérée comme un coauteur. Les coauteurs d'une œuvre doivent exercer leurs droits d'un commun accord, surtout si leurs contributions respectives ne peuvent plus être séparées. Si leurs contributions peuvent être séparées, chaque auteur peut exercer les droits sur sa propre contribution.

### 3.6.7 Transfert du droit d'auteur

Dans de nombreuses juridictions, le titulaire d'un droit d'auteur peut transférer ses droits patrimoniaux à un tiers par le biais d'une licence ou d'une cession, en échange d'un paiement. Souvent, cependant, le droit moral n'est pas transférable.

Les droits exclusifs du titulaire du droit d'auteur peuvent être divisés et subdivisés, et faire l'objet d'une licence ou d'une cession à des tiers de nombreuses façons. Par exemple, ils peuvent être concédés sous licence ou cédés en fonction du territoire, du temps, du segment de marché, de la langue (traduction), du média ou du contenu. Le titulaire du droit d'auteur sur un roman peut décider de concéder sous licence ou de céder à quelqu'un d'autre l'intégralité de son droit d'auteur. Il peut également concéder des licences ou céder :

- les droits d'édition à un éditeur de livres;
- les droits cinématographiques (c'est-à-dire les droits de créer une adaptation cinématographique du livre) à une société cinématographique;
- le droit de diffuser une récitation de l'œuvre à une station de radio;
- le droit d'adapter l'œuvre de manière dramatique à une société de théâtre; et
- le droit de créer une adaptation télévisée à une société de télévision.

#### 3.6.7.1 Octroi de licences

Une licence est une autorisation accordée à un tiers (une personne ou une entreprise) d'exercer un ou plusieurs des droits patrimoniaux exclusifs du titulaire sur une œuvre qui sont limités par le droit d'auteur. L'avantage de l'octroi de licences est qu'il permet au titulaire des droits de conserver la titularité du droit d'auteur et des droits connexes, tout en autorisant d'autres personnes, par exemple, à faire des copies, à distribuer, à télécharger, à diffuser, à diffuser sur le Web, à simuler, à podcaster ou à créer des œuvres dérivées en échange d'un paiement.

111 Convention de Berne, article 15.

Le titulaire des droits peut concéder des licences sur certains droits et pas sur d'autres. Par exemple, le titulaire d'un droit d'auteur peut choisir de concéder le droit de copier et d'utiliser un jeu vidéo tout en conservant le droit de créer des œuvres dérivées à partir de ce jeu (par exemple, un film). Normalement, le droit d'autoriser d'autres personnes à accomplir des actes couverts par des droits patrimoniaux n'est pas transféré par le biais d'une licence.

Selon les termes de l'accord de licence, une redevance de licence peut être imposée. Il s'agit d'une redevance payée par le preneur de licence pour le privilège d'autoriser l'utilisation de l'œuvre. Cette utilisation peut en outre ou alternativement générer des redevances, c'est-à-dire des paiements effectués au titulaire des droits pour l'utilisation d'une œuvre en fonction du taux d'utilisation de celle-ci.

Une licence peut être exclusive ou non exclusive.

- Dans le cadre d'une **licence exclusive**, seul le preneur de licence a le droit d'utiliser l'œuvre de la manière prévue par la licence. Dans la plupart des pays, ce droit doit être établi par écrit. Les licences exclusives sont souvent limitées à un territoire précis, pour une certaine durée et/ou à des fins limitées, ou sont subordonnées à certaines exigences de performance.
- Dans le cadre d'une **licence non exclusive**, le preneur de licence a le droit d'exercer le droit exclusif de l'auteur, mais la licence n'empêche pas d'autres personnes d'exercer les mêmes droits en même temps. Il n'y a pas de limite au nombre de personnes qu'un titulaire de droits d'auteur peut autoriser à utiliser, copier ou distribuer son œuvre. Comme les licences exclusives, les licences non exclusives peuvent être restreintes.

Un titulaire de droit d'auteur peut négocier ses propres accords de licence individuellement avec chaque preneur de licence ou peut offrir des licences à des conditions standard que les utilisateurs potentiels doivent accepter sans modification.

Le titulaire des droits peut également confier la gestion de tout ou partie de ses droits à un agent ou à une agence de licence professionnelle, tel qu'un éditeur de livres, un éditeur de musique ou un producteur de disques.

Dans les cas où l'octroi de licences individuelles est impossible ou irréalisable, les titulaires de droits peuvent envisager d'adhérer à une organisation de gestion collective. Ces organismes surveillent l'utilisation des œuvres pour le compte des titulaires de droits et sont chargés de négocier les licences et de percevoir les paiements. Les titulaires de droits peuvent adhérer à une organisation de gestion collective compétente dans leur propre pays, s'il en existe une, et/ou dans d'autres pays. Dans certains cas, la gestion collective du droit d'auteur et des droits connexes peut être imposée par la loi.

Par ailleurs, il existe un large éventail de licences de droit d'auteur normalisées, ouvertes ou publiques, par lesquelles un titulaire du droit d'auteur peut accorder aux utilisateurs le droit d'effectuer certains ou tous les actes restreints relatifs à une œuvre sans avoir à supporter la charge administrative que représente la négociation de licences individuelles. Les licences publiques de droit d'auteur les plus utilisées sont sans doute les licences Creative Commons (CC). Si certaines licences publiques de droit d'auteur imposent des conditions au titulaire de la licence, telles que la mention de l'auteur ou une utilisation non commerciale, les licences les plus permissives n'imposent aucune restriction, ce qui revient à placer l'œuvre dans le domaine public. Certaines licences permettent aux utilisateurs de distribuer et de modifier librement les œuvres, mais exigent que toute œuvre dérivée soit publiée dans les mêmes conditions.

### 3.6.7.2 Cession

Une alternative à la licence est la cession des droits à un tiers, qui devient alors le nouveau titulaire des droits. Alors qu'une licence n'accorde que le droit de faire quelque chose qui, en l'absence de licence, serait illégal, une cession transfère la totalité des droits. Il est possible de transférer soit l'ensemble des droits, soit une partie seulement. Par conséquent, il peut y avoir plusieurs titulaires de droits pour les mêmes droits ou des droits différents sur la même œuvre.

Dans la plupart des pays, une cession doit être faite par écrit et signée par le titulaire des droits pour être valable. Une poignée de pays n'autorisent aucune cession du droit d'auteur.

Il est important de noter que seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés; le droit moral reste toujours la propriété de l'auteur ou de l'artiste interprète ou exécutant, ou de leurs héritiers (bien que, dans certains pays, ils puissent faire l'objet d'une renonciation).

### 3.7 Révocation ou invalidation

L'existence du droit d'auteur ne dépendant pas de formalités telles que l'enregistrement (voir la section 3.4.1), elle n'est pas soumise à des procédures de révocation ou d'invalidation comme le sont les droits de propriété industrielle. Dans la plupart des pays qui ont mis en place un système de soutien à l'enregistrement volontaire des œuvres, les décisions d'une autorité d'enregistrement d'accepter l'enregistrement d'une œuvre peuvent être contestées par des tiers. Les procédures varient d'un pays à l'autre : dans certains pays, une contestation peut être introduite auprès de l'autorité d'enregistrement, tandis que la plupart des pays prévoient une contestation devant un tribunal ou un organe quasi judiciaire. Ce sujet n'est pas abordé plus en détail ici.

### 3.8 Procédure en contrefaçon

Il y a violation du droit d'auteur lorsqu'une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ou une personne autorisée par le titulaire, se livre à une activité que le titulaire du droit d'auteur est seul autorisé à faire ou à interdire – en d'autres termes, exerce un droit patrimonial du titulaire (ou un droit moral, dans certaines juridictions) sans son consentement. Il peut s'agir du droit de reproduction, d'adaptation, de traduction, de représentation publique, d'affichage public ou d'un autre droit prévu par la législation nationale. Dans certains pays, cela inclut le fait de s'occuper commercialement d'une œuvre contrefaite ou de fournir les moyens de la réaliser, ou encore d'importer ou de posséder une œuvre contrefaite.

Pour établir l'existence d'une atteinte au droit d'auteur, il faut prouver :

- l'existence du droit du demandeur; et
- l'acte de contrefaçon.

#### 3.8.1 Existence du droit d'auteur

Le fait que le droit d'auteur ne soit pas nécessairement enregistré signifie que la personne qui souhaite faire valoir son droit d'auteur doit prouver que son œuvre remplit les conditions de protection.

L'œuvre en question doit être un objet protégé par le droit d'auteur (voir la section 3.5.1) et doit remplir les conditions de protection prévues par la législation nationale (voir la section 3.5). Il doit également être démontré que le demandeur est le propriétaire de l'œuvre protégée par le droit d'auteur (voir la section 3.6.6).

Selon la nature de l'œuvre, la preuve de l'existence du droit d'auteur peut être difficile à apporter. Outre l'enregistrement volontaire, la plupart des législations nationales prévoient d'autres dispositions pour apporter la preuve de l'existence du droit d'auteur, telles que des présomptions et la possibilité d'utiliser la preuve sous serment.

#### 3.8.2 Acte de contrefaçon

Une atteinte au droit d'auteur a lieu lorsqu'une personne, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, accomplit ou fait accomplir par une autre personne un acte que le titulaire a le droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser, à moins qu'une limitation ou une exception ne s'applique.

La preuve de l'atteinte au droit d'auteur requiert la preuve de l'absence d'autorisation ou de consentement. En cas de contestation, le demandeur doit établir l'absence de consentement. Le consentement peut être explicite ou implicite. Le consentement peut être présumé en fonction des circonstances. La présomption de consentement doit être claire avant d'être opérante et doit émaner de la personne titulaire du droit.

L'atteinte ne doit pas nécessairement porter sur la totalité de l'œuvre; elle peut également porter sur une partie de l'œuvre. En général, il est nécessaire que la partie soit substantielle, mais il n'y a pas de règle quantitative générale sur la proportion d'une œuvre qui constitue une partie "substantielle". La question doit être tranchée au cas par cas, en fonction des faits et des circonstances. Dans la plupart des pays, une partie est considérée comme substantielle lorsqu'elle participe à l'originalité de l'ensemble de l'œuvre ou représente une part importante de cette originalité.

### 3.8.3 Piratage du droit d'auteur

La copie non autorisée de documents protégés par le droit d'auteur à des fins commerciales et le commerce non autorisé de documents copiés sont généralement (mais pas dans toutes les juridictions) connus sous le nom de piratage. Les éléments du piratage du droit d'auteur dépendent de la législation nationale.

Le piratage va au-delà de l'atteinte au droit d'auteur et, par conséquent, toutes les atteintes au droit d'auteur ne sont pas des actes de piratage. Toutefois, il ne peut y avoir de piratage sans atteinte au droit d'auteur.

En vertu de l'Accord sur les ADPIC, des procédures et des sanctions pénales doivent être prévues au moins dans les cas de piratage délibéré des droits d'auteur à l'échelle commerciale<sup>112</sup>. Il s'agit toutefois d'une norme minimale et les membres de l'OMC peuvent choisir d'appliquer des procédures et des sanctions pénales dans un plus grand nombre de cas.

112 Accord sur les ADPIC, article 61.

# Chapitre 4

## Recours

### 4.1 Introduction

D'une manière générale, les recours disponibles en cas d'atteinte à une marque, un brevet ou un droit d'auteur peuvent être divisés en recours civils et en sanctions pénales.

- Les **recours civils** sont possibles dans tous les cas d'atteinte.
- Les **sanctions pénales** doivent être disponibles au moins dans les cas d'atteinte commise délibérément et à une échelle commerciale, mais certains pays les rendent également disponibles dans un ensemble plus large de circonstances.

Sous certaines conditions, le titulaire des droits peut également demander des **mesures provisoires** visant à protéger le *statu quo* dans l'attente d'une décision finale sur le bien-fondé de l'action.

### 4.2 Mesures provisoires

Les mesures provisoires sont, par définition, des recours temporaires qui sont accordés en attendant que le litige soit entièrement tranché lors d'un procès. Elles peuvent être demandées et accordées avant l'introduction d'une action sur le fond et peuvent se prolonger jusqu'à ce qu'une décision finale sur le fond ait été rendue.

L'article 50.1 de l'[Accord sur les ADPIC](#) dispose que :

Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :

- a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;
- b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

On peut donc considérer que les mesures provisoires servent deux objectifs principaux :

- empêcher l'infraction et l'entrée de marchandises en infraction sur le marché; et
- faciliter la collecte et la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée.

Les mesures provisoires sont généralement importantes pour traiter les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. En plus de prévenir ou de faire cesser l'atteinte présumée et de préserver le *statu quo*, elles peuvent également être utiles en donnant aux parties un aperçu de l'affaire, ce qui peut permettre de conclure le litige sans les coûts et les risques d'un procès.

Par exemple, les mesures facilitant la collecte et la conservation des preuves en possession du défendeur sont importantes avant le procès, non seulement parce qu'elles permettent à la partie qui allègue l'atteinte de rassembler des preuves de son existence, mais aussi parce que la preuve

de la source (le fournisseur) ou de la destination des produits ou services présumés constitutifs de l'atteinte, ainsi que de l'étendue de l'atteinte, peut être importante pour déterminer le montant des dommages-intérêts à accorder au titulaire du droit dans le cadre d'une action ultérieure au fond.

Cela implique normalement des mesures telles que des **injonctions restrictives**, interdisant au défendeur de traiter avec les matériaux pertinents, ou des **injonctions obligatoires**, exigeant la divulgation et la livraison de tous ces matériaux et les détails des fournisseurs. Les **mandats de perquisition** peuvent permettre à une partie ou à son représentant de fouiller des lieux pertinents, tels que les locaux du contrevenant présumé et l'endroit où l'atteinte présumée est censée avoir lieu.

L'octroi de mesures provisoires implique généralement trois éléments, qui sont évalués différemment d'une juridiction à l'autre.

Premièrement, le droit de propriété intellectuelle du requérant doit être établi à un niveau suffisant pour justifier l'octroi d'une mesure provisoire, telle qu'une injonction provisoire<sup>113</sup>. Ce niveau sera souvent un cas *prima facie* ou défendable en faveur de l'existence du droit de propriété intellectuelle.

Deuxièmement, il doit être suffisamment certain que le défendeur porte atteinte ou menace de porter atteinte à ce droit<sup>114</sup>.

Troisièmement, il faut déterminer si une ordonnance serait raisonnable dans les circonstances de l'espèce, ce qui peut inclure l'examen de questions de proportionnalité telles que le préjudice irréparable et l'équilibre des convenances. Cette question doit être déterminée en fonction de la loi et des faits établis.

Dans certaines juridictions, un élément supplémentaire peut être pris en compte : l'incidence de l'injonction sur l'intérêt public.

Les mesures provisoires peuvent être adoptées *inaudita altera parte* ("sans audition préalable de la partie adverse") le cas échéant – en particulier, lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction de preuves<sup>115</sup>.

Lors de l'examen des demandes de mesures provisoires, les tribunaux peuvent ordonner au requérant de fournir une garantie ou une assurance équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus<sup>116</sup>.

Lorsque les mesures provisoires ont été adoptées unilatéralement, le défendeur doit être notifié sans délai après l'exécution des mesures, au plus tard, et il peut demander un réexamen de la mesure provisoire, y compris le droit d'être entendu et d'envisager la modification ou la révocation de l'ordonnance<sup>117</sup>. Si la décision ultérieure sur le fond est qu'il n'y a pas eu de contrefaçon, et que l'injonction préliminaire n'était pas justifiée et est révoquée, le défendeur peut réclamer des dommages-intérêts à la partie qui allègue l'atteinte<sup>118</sup>.

Bien qu'il s'attache à préserver le *statu quo* entre les parties, un tribunal peut parfois ordonner qu'une situation antérieure soit rétablie ou que les parties organisent leurs affaires d'une autre manière qui soit plus conforme aux exigences de la justice. En effet, l'objectif premier du tribunal lorsqu'il rend des ordonnances et des décisions sur le fond est de maintenir la position qui permettra le plus facilement à la justice d'être rendue lors de la décision finale.

113 Accord sur les ADPIC, article 50.3.

114 Accord sur les ADPIC, article 50.3.

115 Accord sur les ADPIC, article 50.2.

116 Accord sur les ADPIC, article 50.3.

117 Accord sur les ADPIC, article 50.4.

118 Accord sur les ADPIC, article 50.7.

## 4.3 Recours civils

### 4.3.1 Injonctions

Les injonctions définitives ou finales sont accordées à la fin d'une procédure en contrefaçon et ordonnent au défendeur de cesser la contrefaçon<sup>119</sup>, y compris la commercialisation des marchandises contrefaites. En particulier, les injonctions empêchent l'entrée ou la circulation des marchandises contrefaites dans les circuits commerciaux de la juridiction, y compris les marchandises importées immédiatement après leur dédouanement. Elles peuvent également ordonner la saisie ou la remise de toute marchandise soupçonnée de contrefaçon.

Dans certains pays, l'octroi d'injonctions peut dépendre de la connaissance préalable de l'infraction par le défendeur. Elles sont généralement accompagnées d'autres recours.

En général, une fois la contrefaçon établie, le demandeur a droit à une injonction définitive. La question de savoir si cette forme de réparation est considérée comme "discrétionnaire" varie toutefois d'une juridiction à l'autre. D'une manière générale, même dans les systèmes où le recours est discrétionnaire, une injonction définitive ne sera refusée que dans des circonstances inhabituelles.

### 4.3.2 Droit du titulaire des droits à l'information

Dans certaines juridictions, le tribunal peut ordonner au contrevenant d'informer le titulaire du droit de l'identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des biens ou services contrefaits et de leurs canaux de distribution, à moins que cela ne soit disproportionné par rapport à la gravité de l'atteinte<sup>120</sup>.

En outre, dans certaines juridictions, le titulaire du droit peut également demander des informations et une comptabilité concernant les bénéfices du contrevenant pour définir sa demande de dommages-intérêts.

### 4.3.3 Dommages-intérêts

Le contrevenant peut être condamné à verser au titulaire du droit des dommages-intérêts suffisants pour compenser le préjudice subi par le titulaire du droit en raison de l'atteinte – au moins dans les cas où le contrevenant s'est engagé sciemment, ou avec des motifs raisonnables de le savoir, dans une activité de contrefaçon<sup>121</sup>. Comme il s'agit d'une norme minimale, les pays peuvent prévoir des dommages-intérêts sans tenir compte de la connaissance ou de la négligence du contrevenant<sup>122</sup>.

La quantification des dommages-intérêts est un défi pour les parties comme pour les tribunaux, et ces derniers peuvent faire appel à des experts ou mener des procédures distinctes pour déterminer le montant des dommages-intérêts. Étant donné que le principe consiste à compenser le préjudice réel subi du fait de l'atteinte, et que le préjudice réel subi est normalement estimé par référence au manque à gagner du titulaire du droit, il sera généralement tenu compte des ventes de produits protégés dont le titulaire du droit aurait pu bénéficier s'il n'y avait pas eu d'atteinte. Pour déterminer cette perte, le titulaire du droit doit présenter des éléments de preuve démontrant l'ampleur de l'activité de contrefaçon (comme le volume ou le nombre de marchandises contrefaites vendues), ainsi que la quantité de marchandises que le titulaire du droit aurait vendues et le bénéfice qu'il aurait réalisé s'il n'y avait pas eu de contrefaçon.

119 Accord sur les ADPIC, article 44.1.

120 Accord sur les ADPIC, article 47.

121 Accord sur les ADPIC, article 45.1. Dans de nombreuses juridictions, la bonne ou mauvaise foi de l'auteur de l'atteinte n'a pas d'incidence sur le principe de l'octroi de dommages-intérêts.

122 Par exemple, l'article 45.2 de l'Accord sur les ADPIC prévoit explicitement que, dans les cas appropriés, le paiement de dommages-intérêts préétablis et/ou le recouvrement des bénéfices peuvent être ordonnés même lorsque le contrevenant ne s'est pas engagé sciemment, ou avec des motifs raisonnables de le savoir, dans une activité de contrefaçon.



Étant donné la difficulté de prouver le montant du manque à gagner résultant de l'infraction, les dommages-intérêts peuvent être calculés sur d'autres bases. Par exemple, les dommages-intérêts peuvent être accordés sur la base d'un forfait (c'est-à-dire les **dommages-intérêts légaux**) ou sur la base d'une **redevance symbolique** (c'est-à-dire le paiement d'une somme que le titulaire du droit aurait obtenue si le contrevenant avait pris une licence). Dans certaines juridictions, le titulaire du droit peut obtenir la restitution des bénéfices du contrefacteur, parfois appelée **compte de profits**, auquel cas le défendeur est traité comme s'il avait exercé son activité pour le compte du titulaire du droit. Le titulaire du droit doit prouver le lien de causalité et le montant maximum qui peut être ordonné est le bénéfice total réalisé par le défendeur.

Dans les cas appropriés, le paiement de dommages-intérêts préétablis et/ou le recouvrement des bénéfices peuvent être ordonnés même si le contrevenant ne s'est pas engagé sciemment, ou avec des motifs raisonnables de le savoir, dans une activité de contrefaçon<sup>123</sup>. En outre, le contrevenant peut être condamné à payer les dépenses du titulaire du droit, y compris les honoraires d'avocat<sup>124</sup>.

Certaines législations nationales prévoient également des **dommages-intérêts punitifs** (c'est-à-dire des condamnations à payer une somme qui va bien au-delà du préjudice réel subi par le titulaire du droit).

#### 4.3.4 Élimination ou destruction

Selon le pays, une ordonnance d'élimination ou de destruction peut être rendue à la suite d'une constatation judiciaire de contrefaçon, à la demande du titulaire du droit. Elle peut couvrir non seulement les marchandises jugées comme contrefaites, mais aussi les matériaux et les instruments principalement utilisés dans la création des marchandises contrefaites. Toutefois, l'ordre d'élimination ou de destruction doit être proportionné à la gravité de l'atteinte et aux intérêts des tiers<sup>125</sup>.

Ces ordonnances d'élimination ou de destruction des marchandises contrefaisantes sont censées constituer un moyen de dissuasion efficace, afin de minimiser les risques de nouvelles infractions et d'éviter de causer un préjudice supplémentaire au titulaire du droit en retirant les articles de contrefaçon de la circulation<sup>126</sup>. Une ordonnance d'élimination garantit que les marchandises contrefaisantes seront écartées des circuits commerciaux afin d'éviter tout préjudice au détenteur du droit. Le contrevenant n'a pas droit à une quelconque compensation pour l'élimination de ses marchandises contrefaites.

Lorsqu'elles ordonnent l'élimination ou la destruction de marchandises contrefaisantes, les autorités judiciaires doivent tenir compte de l'impact de ces marchandises sur l'environnement<sup>127</sup>. Certaines marchandises contrefaisantes (par exemple, les insecticides, les pesticides, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone) présentent une menace directe et toxique pour l'environnement et nécessitent des méthodes de destruction prudentes et respectueuses de l'environnement.

Dans certains pays, l'élimination par donation est autorisée, à condition qu'elle n'interfère pas avec les principes énoncés ci-dessus, à savoir que les marchandises contrefaites ne seront pas introduites dans les circuits commerciaux et que la donation évitera de porter préjudice au titulaire du droit. Par conséquent, dans la plupart des pays où la cession par donation est possible, le consentement du titulaire du droit est requis<sup>128</sup>.

123 Accord sur les ADPIC, article 45.2.

124 Accord sur les ADPIC, article 45.2.

125 Accord sur les ADPIC, article 46.

126 Accord sur les ADPIC, article 46.

127 Les travaux du Comité consultatif de l'OMPI sur l'application des droits (ACE) fournissent d'autres ressources sur l'élimination et la destruction, dans le respect de l'environnement, des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Voir, par exemple, le document WIPO/ACE/12 à l'adresse [www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=375396](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396).

128 Voir Rapport du Groupe spécial de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire DS362 (n° 16).

### 4.3.5 Publication des jugements dans les médias

Un autre recours civil qui existe dans de nombreuses juridictions (bien qu'il ne soit pas prévu dans l'Accord sur les ADPIC) est la publication des jugements dans les médias afin d'alerter le public sur la contrefaçon. Les coûts de cette publication sont supportés par le contrevenant<sup>129</sup>.

## 4.4 Sanctions pénales

Les sanctions pénales sont destinées à punir les auteurs d'atteintes particulièrement graves et à dissuader toute nouvelle atteinte<sup>130</sup>.

L'article 61 de l'Accord sur les ADPIC dispose que :

Les Membres prévoient des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour être dissuasives, et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante. Dans les cas appropriés, les sanctions possibles incluront également la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises en cause et de tous matériaux et instruments ayant principalement servi à commettre le délit. Les Membres pourront prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux autres actes portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Il est donc évident que les exigences minimales sont les suivantes :

- il doit y avoir un acte de contrefaçon ou de piratage;
- l'acte doit être délibéré; et
- l'acte doit être commis à une échelle commerciale.

Les pays peuvent prévoir des procédures et des sanctions pénales supplémentaires pour d'autres types d'atteintes, en particulier lorsqu'elles sont commises délibérément et à une échelle commerciale<sup>131</sup>. L'Organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC a interprété la notion de "à l'échelle commerciale" comme comprenant une combinaison de qualité (actes commerciaux, à des fins lucratives) et de quantité (taille de l'activité commerciale), qui peut varier en fonction de l'activité commerciale type concernée<sup>132</sup>.

Les recours pénaux disponibles doivent comprendre des peines d'emprisonnement et/ou des amendes suffisantes pour dissuader toute nouvelle atteinte<sup>133</sup>. Ces recours doivent également être cohérents avec le niveau des sanctions appliquées pour des délits de gravité correspondante<sup>134</sup> en vertu du droit applicable dans chaque pays – en particulier en cas de récidive.

129 Voir, par exemple, l'article 15 de la directive de l'UE sur le respect des droits de propriété intellectuelle, tel qu'il figure dans le rectificatif à la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 2 juin 2004., OJ L 195/16, disponible pour consultation à l'adresse [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)&from=EN#d1e842-16-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN#d1e842-16-1).

130 Voir les obligations générales au titre de l'article 41 de l'Accord sur les ADPIC.

131 Accord sur les ADPIC, article 61.

132 Voir Rapport du Groupe spécial de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans l'affaire DS362 (n° 16).

133 Accord sur les ADPIC, article 61.

134 Accord sur les ADPIC, article 61.

Dans les cas appropriés, la juridiction pénale compétente peut également ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des marchandises contrefaites, ainsi que de tout matériel et instrument dont l'usage prédominant a été la commission de l'atteinte<sup>135</sup>. Il appartient aux juridictions nationales de déterminer les cas dans lesquels de telles ordonnances sont appropriées. L'Accord sur les ADPIC fournit toutefois le contexte politique, en habilitant les tribunaux à ordonner que les marchandises contrefaites soient éliminées en dehors des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au titulaire du droit, sans compensation d'aucune sorte pour la partie contrevenante<sup>136</sup>.

135 Accord sur les ADPIC, article 61.

136 Accord sur les ADPIC, article 46.

La série Référentiels sur la propriété intellectuelle est un ensemble de manuels pratiques sur le droit et la procédure en matière de propriété intellectuelle visant à aider les juges à statuer sur les litiges de propriété intellectuelle dont leurs tribunaux sont saisis, et s'adresse également aux lecteurs intéressés par le règlement judiciaire des litiges de propriété intellectuelle dans les différents ressorts juridiques.

Il s'agit du premier volume de la série Référentiels, qui présente le cadre juridique international de la propriété intellectuelle, en partageant l'expertise et la perspective mondiale de l'OMPI sur les traités multilatéraux qui façonnent le droit de la propriété intellectuelle dans les domaines des marques, des brevets et du droit d'auteur, ainsi que les voies de recours.