

OMPI | MAGAZINE

N° 3 – JUIN – 2014



L'ÈRE NOUVELLE
DES TECHNOLOGIES
PORTABLES:
quelles incidences
pour la propriété
intellectuelle? p.8

E-DÉCHETS ET INNOVATION: LA VALORISATION D'UN TRÉSOR
CACHÉ p.2 | COMPRENDRE LE BREVET UNITAIRE EUROPÉEN p.13
DROIT D'AUTEUR ET MODE: UNE PERSPECTIVE BRITANNIQUE p.27

TABLE DES MATIÈRES

- p.2 E-déchets et innovation :
la valorisation d'un trésor caché
- p.8 L'ère nouvelle des technologies portables :
quelles incidences pour la propriété intellectuelle?
- p.13 Comprendre le brevet unitaire européen
- p.17 Faciliter la fabrication des médicaments génériques :
les exceptions Bolar dans le monde
- p.21 Contentieux de propriété intellectuelle :
quelle place pour les dessins de brevet?
- p.24 Cinéma indépendant : une entrevue avec Sarah Lotfi
- p.27 Droit d'auteur et mode : une perspective britannique
- p.35 Un an plus tard : le programme régional de formation
à l'examen des brevets (RPET) d'IP Australia

Remerciements :

- p.13 **Matthew Bryan**, Division juridique du PCT, **Marco Aleman**
et **Tomoko Miyamoto**, Division du droit des brevets, OMPI
- p.17 **Marco Aleman** et **Tomoko Miyamoto**, Division du droit des brevets,
OMPI
- p.21 **Heike Wollgast**, Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
- p.27 **Michele Woods**, **Paolo Lanteri**, Division du droit d'auteur, OMPI

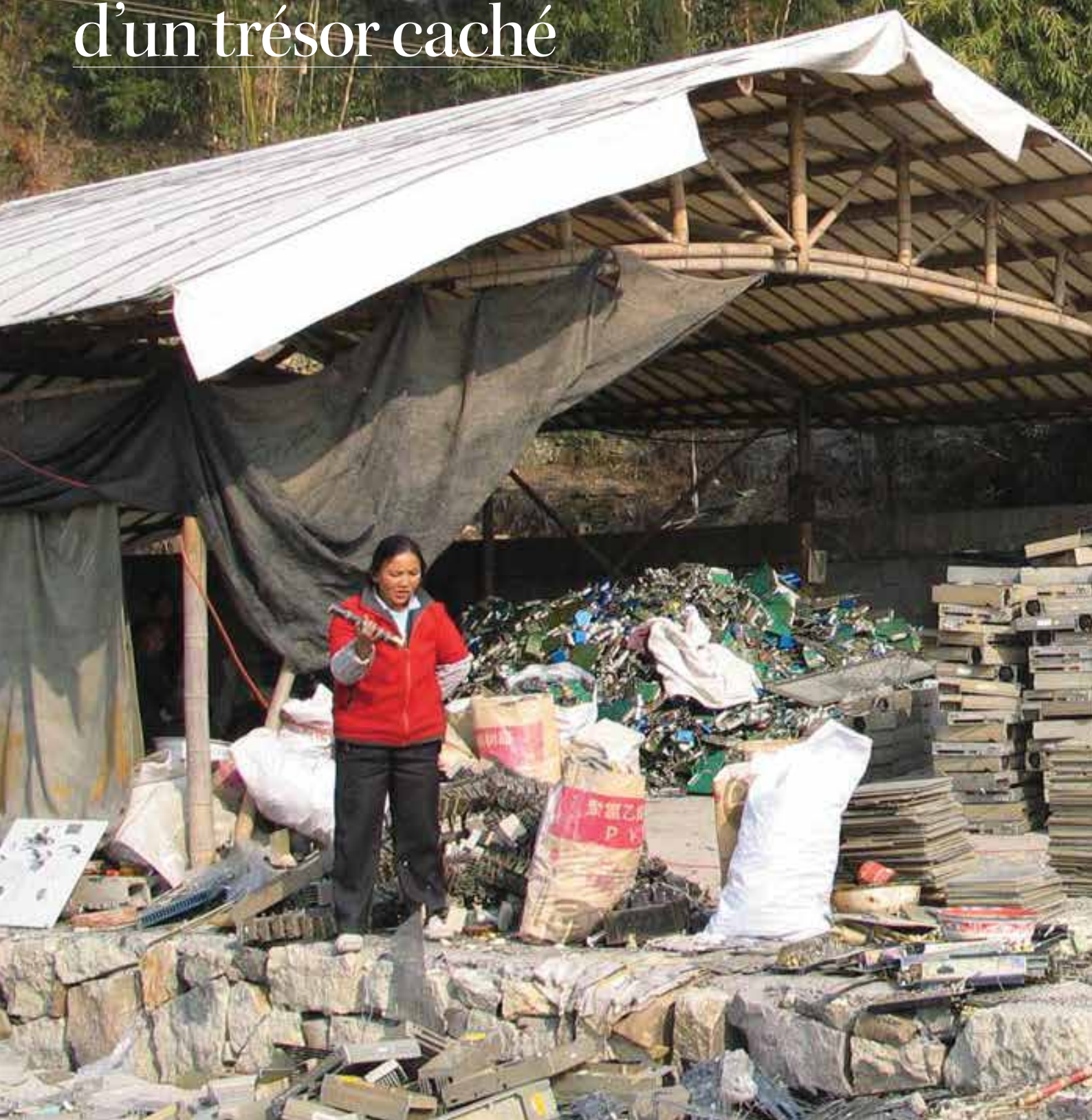
Rédaction : **Catherine Jewell**
Graphisme : **Annick Demierre**

Photo de couverture:
Selon certaines estimations, le marché des
technologies portables pourrait atteindre
42 milliards de dollars É.-U. d'ici cinq ans.
Quelles seront les incidences de cette
nouvelle tendance technologique?
Photo: Google

© Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle

E-DÉCHETS ET INNOVATION : la valorisation d'un trésor caché

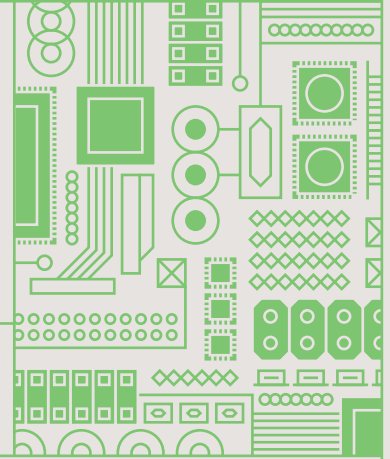
*Irene Kitsara,
Division de l'accès à
l'information et aux savoirs,
OMPI*



En plus d'être dictée par des impératifs environnementaux et sanitaires, l'élimination responsable des e-déchets est avantageuse du point de vue économique. Ces déchets représentent une source parallèle de métaux de base et de métaux nobles, ce qui en fait une marchandise précieuse.



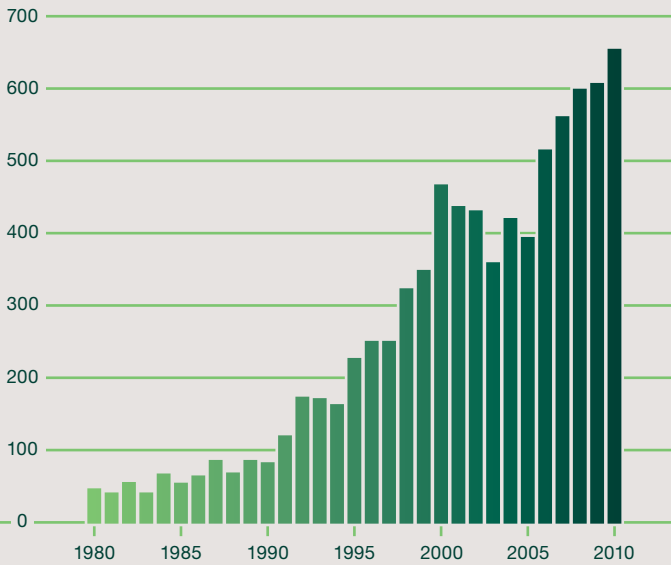
Recyclage des déchets électroniques



L'essor que connaît depuis 2000 l'activité en matière de brevets dans le domaine des e-déchets est nettement à rapprocher du marchandisage de ces derniers, désormais source de matériaux de grande valeur tels que terres rares et métaux nobles.

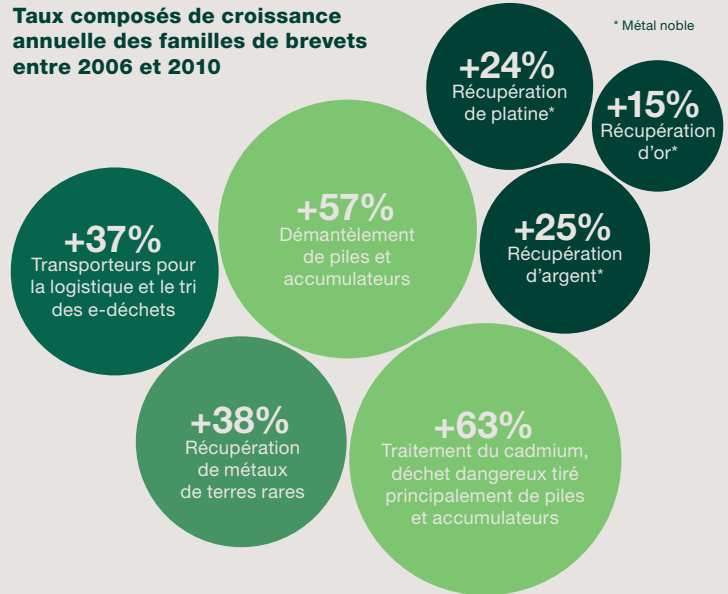
Activité en matière de brevets

Nombre de familles de brevets*



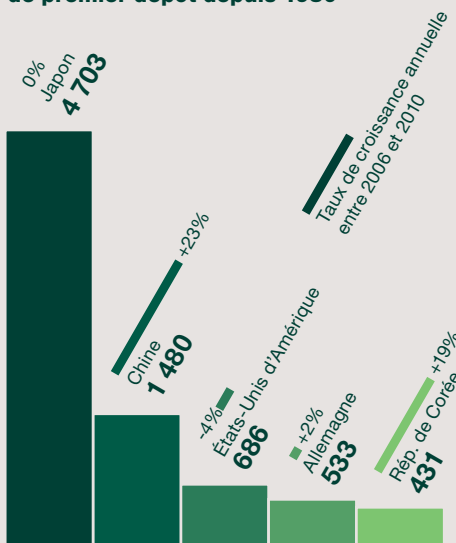
Principales tendances technologiques

Taux composés de croissance annuelle des familles de brevets entre 2006 et 2010



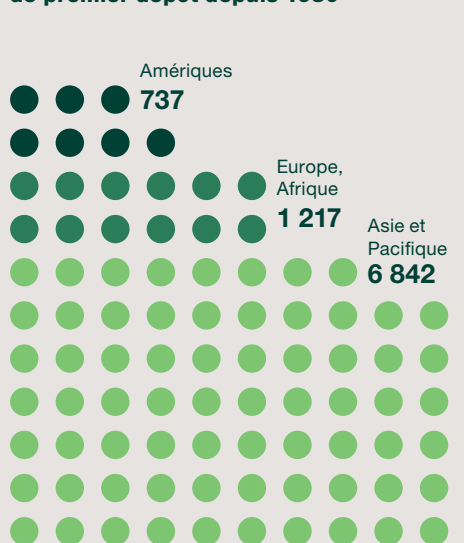
Cinq principales origines

Nombre de familles de brevets par office de premier dépôt depuis 1980



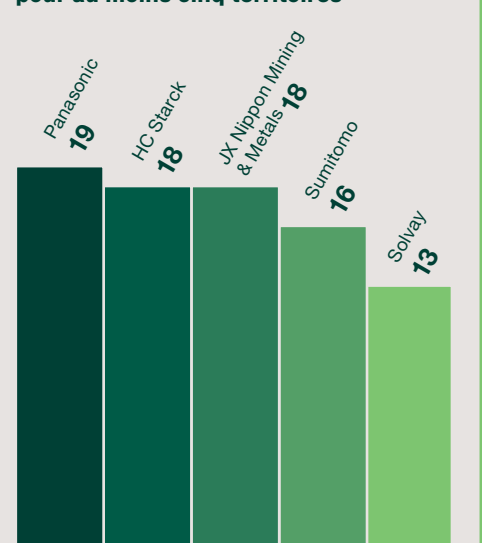
Répartition régionale

Nombre de familles de brevets par région de premier dépôt depuis 1980



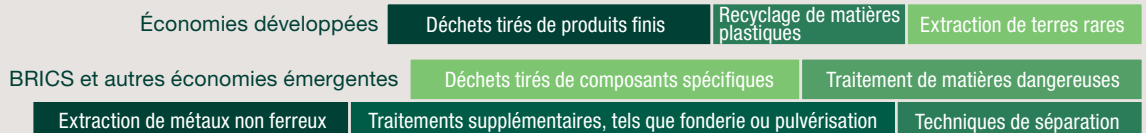
Cinq principaux déposants

Nombre de familles de brevets déposées pour au moins cinq territoires



Spécialisations

Par type d'économie



Note * Une famille de brevets est un groupe de demandes de brevet déposées dans plusieurs pays pour protéger une même invention.

Les “e-déchets”, ces rebuts d'équipements électriques et électroniques en fin de vie – en gros de tous ces produits pourvus d'un câble que nous utilisons dans nos bureaux et nos maisons – sont ceux dont le volume connaît la croissance la plus rapide dans le monde. L'initiative du partenariat public-privé “Résoudre le problème des e-déchets” (StEP), mené par les Nations Unies, estime en effet que ce dernier augmentera de quelque 33% d'ici 2017, pour atteindre 65,4 millions de tonnes, soit l'équivalent de 11 pyramides de Gizeh. Le développement fulgurant de l'électronique a ouvert de nombreux débouchés et grandement amélioré notre qualité de vie. L'innovation technique dans ce domaine a toutefois pour défaut de créer, de par son rythme et son ampleur, une montagne grandissante de déchets, alimentée par notre appétit insatiable de technologies toujours plus nouvelles ainsi que par l'adoption massive à travers le monde de dispositifs peu coûteux – le taux de pénétration du téléphone portable cellulaire, pour ne donner que cet exemple, est de 96%. Sur les 50 millions de tonnes d'équipements mis au rebut chaque année sur la planète (notamment des réfrigérateurs, ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones portables, consoles de jeux, équipements musicaux et téléviseurs), 15 à 20% seulement sont recyclés. Les e-déchets restants aboutissent en grande partie dans des pays en développement, où ils sont souvent recyclés par le secteur informel, à l'aide de méthodes rudimentaires présentant des risques considérables pour l'environnement et la santé des populations locales.

LES E-DÉCHETS: UN COCKTAIL COMPLEXE

Contrairement aux autres types de déchets produits par les villes, les déchets d'équipements électriques et électroniques contiennent un mélange complexe de matières dangereuses hautement toxiques et de métaux nobles possédant une valeur économique. Pour récupérer ces précieuses ressources en évitant des incidences sociales ou environnementales peu souhaitables, il faut mettre en œuvre des techniques de traitement de pointe, car un appareil électronique évolué peut contenir jusqu'à 60 éléments du tableau périodique. Pour les recycleurs, cela représente à la fois des contraintes et des possibilités.

La liste des substances toxiques comprend le cadmium (Cd) présent dans les tubes cathodiques des moniteurs d'ordinateurs, le mercure (Hg) utilisé dans les écrans plats, le plomb (Pb), le béryllium (Be), les retardateurs de flamme bromés, les polychlorobiphényles (PCB) et les matières plastiques, y compris le polychlorure de vinyle (PVC) utilisé dans les couvercles, les câbles et les connecteurs. Les risques environnementaux et sanitaires liés à l'augmentation du volume des déchets électriques et électroniques et à leur élimination ont poussé les décideurs à consacrer une plus grande attention à l'élaboration de pratiques plus responsables concernant la manière de se débarrasser de ces déchets.

Si elle est dictée par des impératifs environnementaux et sanitaires, l'élimination des e-déchets est également avantageuse du point de vue économique. On assiste en effet à une prise de conscience de plus en plus large de la valeur qu'ils représentent. Les dispositifs électroniques constituent une source parallèle de

métaux de base tels que le cuivre (Cu) et l'étain (Sn), de métaux spéciaux tels que le cobalt (Co), l'indium (In) et l'antimoine (Sb) ainsi que de métaux nobles tels que l'argent (Ag), l'or (Au), le palladium (Pd) et le platine (Pt). Les quantités de ces matières utilisées dans chaque appareil sont minimales – par exemple 250 mg d'argent dans un téléphone portable – mais lorsque l'on considère que le nombre d'exemplaires vendus dans le monde se chiffre en centaines de millions, on comprend que la récupération et le recyclage de téléphones portables et autres dispositifs électroniques mis au rebut ou obsolètes présentent un intérêt économique évident.

SUIVRE L'INNOVATION DANS LE DOMAINE DES E-DÉCHETS

Le Secrétariat de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (www.basel.int) a demandé récemment l'aide de l'OMPI aux fins d'établissement d'un rapport panoramique sur les brevets de technologies relatives aux déchets électriques et électroniques destiné à lui fournir, dans le cadre de ses efforts de promotion du respect de l'environnement dans l'élimination et le recyclage de ces déchets, une meilleure idée des techniques de recyclage et de récupération existant dans ce domaine.

Publié en décembre 2013 (www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html), ce rapport fait un inventaire exhaustif des technologies disponibles en matière de recyclage et de récupération des déchets électriques et électroniques, dans la mesure où elles sont décrites dans des documents de brevet axés sur les téléphones portables et les équipements informatiques en fin de vie. Il fournit une vue d'ensemble de l'innovation dans ce secteur, recense les tendances observables de l'activité en matière de brevets et met en lumière le cycle de développement des technologies, la répartition géographique de l'innovation, les thèmes de la recherche et ses principaux acteurs, études de cas à l'appui, concernant la recherche-développement dans les domaines des e-déchets et connexes.

Le rapport analyse les demandes de brevet relatives au recyclage de déchets électriques et électroniques dans trois catégories principales, à savoir les technologies de recyclage ou de récupération de matériaux tels que le plastique ou les métaux, les sources d'e-déchets et traitements s'y rapportant (par exemple batteries, câbles et circuits imprimés) et les procédés et moyens logistiques de traitement d'e-déchets, par exemple le tri magnétique.

L'INNOVATION DANS LE SECTEUR DES E-DÉCHETS: UNE AFFAIRE ASIATIQUE

Selon les indications du rapport, l'activité de dépôt de brevets relatifs aux déchets électriques et électroniques a connu un essor autour de l'année 2000, a ensuite ralenti pendant quelque temps, puis a repris vers 2010. Le gros de l'innovation dans ce secteur se concentre en Asie (suivie de l'Europe et des États-Unis d'Amérique), et les portefeuilles de brevets les plus étoffés appartiennent à des entreprises japonaises des secteurs de

l'électronique grand public et de la métallurgie telles que Panasonic, Hitachi et Toshiba, qui sont à l'origine de plus de 50% de tous les dépôts de brevets. La Chine, dont l'activité en matière de brevets liés aux e-déchets a septuplé en six ans à peine, devient elle aussi un acteur de premier plan. Les États-Unis d'Amérique ne représentent qu'une faible proportion de l'activité, mais sont très présents dans le domaine de la récupération des terres rares.

Un grand nombre des brevets déposés sont toutefois nationaux ou limités à un seul territoire. Par exemple, sur les 1430 brevets déposés en premier lieu en Chine, 15 seulement ont fait l'objet d'un dépôt auprès d'un autre office. Selon les auteurs du rapport, cela pourrait s'expliquer par le fait que les entreprises asiatiques n'ont pas vraiment besoin de protéger leur technologie en Europe et aux États-Unis d'Amérique, parce que le gros du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques est effectué en Asie. Ils laissent aussi entendre que la stratégie des entreprises asiatiques consiste à procéder par "arrosage", c'est-à-dire à déposer un plus grand nombre et une plus grande diversité de technologies, à des fins plus spéculatives. À l'inverse, en Europe, au Japon et aux États-Unis d'Amérique, où les brevets sont le plus souvent déposés pour plusieurs territoires, l'accent est mis sur l'élaboration de technologies ciblées, soigneusement préparées et de plus grande valeur, nécessitant des régimes de protection plus larges et plus coûteux.

LES E-DÉCHETS: UNE MARCHANDISE PRÉCIEUSE

Le problème posé par les déchets d'équipements et appareils électroniques ne se limite plus aux domaines de l'environnement et de la santé publique. Le rapport met aussi fortement l'accent sur la marchandisation des déchets électroniques et sur l'importante augmentation du nombre de dépôts de brevets relatifs à la récupération des précieux métaux de terres rares (par exemple lanthane, néodyme et praséodyme) couramment utilisés dans les dispositifs électroniques modernes, ainsi que des métaux nobles tels que l'or, l'argent et le platine présents dans ces déchets.

Les données recueillies indiquent que la récupération des métaux de terres rares suscite un intérêt croissant et fait en outre l'objet d'une large protection dans de nombreuses législations. Elles révèlent également une concentration de l'activité en matière de brevets relatifs à l'extraction des terres rares aux États-Unis d'Amérique, ces derniers étant, en chiffres absolus, le plus important détenteur de familles de brevets dans ce domaine. Cela s'explique en partie par le fait que 90% de l'extraction primaire d'éléments de terres rares – qui ne sont pas cotés comme des marchandises sur le marché libre et dont l'exportation est strictement réglementée – se concentre en Chine. Les grands fabricants d'électronique des États-Unis d'Amérique, du Japon et d'Europe ont par conséquent toutes les raisons de chercher ailleurs les terres rares dont ils ont besoin. Le nombre de dépôts de brevets a plus que doublé dans ce secteur entre 2009 et 2010. Le rapport souligne également l'existence d'une relation entre les flux internationaux de déchets électroniques et la spécialisation des entreprises commerciales dans les pays récepteurs. Par exemple, les demandes de brevet chinoises déposées dans ce domaine concernent plutôt le démantèlement des e-déchets et la séparation des flux de déchets et sont axées sur les composants

électroniques tels que les circuits imprimés et les piles, ce qui suppose que le démontage s'effectue avant l'arrivée des déchets en Chine. Selon le rapport, l'innovation en matière de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques se manifeste principalement dans trois secteurs: la décontamination, la séparation chimique et l'extraction de métaux.

STIMULER L'INNOVATION PAR LA RÉGLEMENTATION

Le rapport panoramique sur les brevets met également en lumière une corrélation entre changements législatifs et comportements en matière de dépôt de brevets. Par exemple, si les principaux matériaux récupérés à partir des e-déchets sont les matières plastiques et les métaux ferreux, l'extraction de plomb, d'étain et surtout d'argent et de cuivre est en forte augmentation depuis quelques années. L'argent figure en première place parmi les métaux nobles contenus dans ces flux de déchets. L'origine de cette nouvelle tendance semble être la mise en œuvre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de la directive européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) prévoyant le remplacement, dans les alliages utilisés pour les soudures, du plomb, classé comme dangereux, par des substances telles que l'étain pur neuf, l'argent et le cuivre.

Le rapport révèle une forte croissance de l'activité en matière de brevets portant sur des technologies relatives au démantèlement des piles et accumulateurs et au cadmium en tant que déchet dangereux, à l'utilisation de bandes transporteuses dans la logistique des e-déchets et les opérations de tri des flux de déchets, ainsi qu'à la récupération des matériaux de terres rares. Pour ce qui est des dispositifs mobiles, qui sont étroitement liés aux équipements informatiques dans la documentation en matière de brevets, les secteurs en croissance en matière de récupération de déchets concernent principalement les composants, l'accent étant mis de plus en plus sur les déchets de batteries et de circuits imprimés, l'utilisation de techniques de séparation chimique, la décontamination des flux de déchets de dispositifs mobiles et la récupération d'argent dans ces derniers.

Les principaux déposants de brevets sont majoritairement de grandes entreprises, et il est intéressant de souligner que 21 de ces entreprises représentent à elles seules plus de 25% du total de l'activité en matière de brevets et que le plus important portefeuille de brevets de ce domaine est détenu par la société Panasonic. Les premiers rangs des déposants commerciaux sont occupés par de grandes entreprises d'électronique grand public, mais comptent aussi des sociétés dont la première raison d'être est l'extraction de métaux, telles que JX Nippon, Mitsui Mining and Smelting et Kobe Steel, ce qui indique bien que les déchets d'équipements électriques et électroniques sont de plus en plus reconnus comme une marchandise de grande valeur. Les entreprises japonaises sont, dans leur ensemble, les plus prolifiques en matière de dépôt de brevets, et parmi celles du secteur de l'électronique grand public, un grand nombre sont titulaires de technologies de recyclage de matières plastiques, d'où l'on peut déduire que le traitement des déchets d'équipements électroniques a toujours constitué pour elles une préoccupation essentielle.



Photos: EMPA_e-waste

Seule une faible part des déchets générés chaque année dans le monde est recyclée. Le reste aboutit dans des pays en développement, où le recyclage présente des risques sociaux et environnementaux considérables. Dans son rapport panoramique sur les brevets de technologies relatives aux déchets électriques et électroniques, l'OMPI indique toutefois que les entreprises commencent à reconnaître la valeur économique de ces déchets et élaborent des techniques visant à en extraire le maximum de valeur.



Le rapport recense par ailleurs un certain nombre d'initiatives d'établissement de réseaux nationaux de recyclage de la part d'entreprises manufacturières désireuses de mettre à la disposition des consommateurs des solutions de recyclage pratiques. Par exemple, depuis octobre 2007, l'Electronic Manufacturers Recycling Management Company (MRM), appuyée par les sociétés Mitsubishi Electric, Panasonic, Sanyo, Sharp et Toshiba, a créé 1800 sites de recyclage à travers les États-Unis d'Amérique et recyclé 380 millions de livres (plus de 172 000 tonnes) d'équipements électroniques. Il s'agit du réseau de recyclage le plus complet des États-Unis d'Amérique.

Au Brésil, dans la Fédération de Russie, en Inde et en Chine, l'activité en matière de brevets relatifs aux e-déchets est surtout le fait de détenteurs de très petits portefeuilles; elle est donc fortement diversifiée et disséminée entre des centaines d'entreprises dans ces pays (et particulièrement en Chine).

Bien que le secteur universitaire et de la recherche ne dépose que 9% des demandes de brevet relatives aux e-déchets, la croissance de son activité en cette matière dépasse celle du secteur commercial. Les instituts de recherche classés aux 30 premiers rangs dans le rapport panoramique sont tous basés en Asie, la position de tête étant occupée par la Chine. L'arrivée d'établissements tels que l'Institut national de technologie et d'évaluation (NITE) du Japon et de l'Institut des sciences de la



Les métaux de terres rares

Les métaux de terres rares sont utilisés en faibles quantités dans la quasi-totalité des dispositifs électroniques grand public pourvus de lasers (par exemple les lecteurs de DVD) ou d'écrans phosphorescents. On les trouve également dans les composants magnétiques (par exemple haut-parleurs, écouteurs ou disques durs), les batteries et le verre utilisé en optique, par exemple pour les objectifs photographiques.

La demande pour ces métaux est appelée à croître proportionnellement au taux de pénétration des appareils électroniques sur les marchés mondiaux.

La Chine assure 90% de la production mondiale de terres rares.

Exemple de métaux de terres rares :

- Néodyme – utilisé dans de nombreux dispositifs magnétiques tels que microphones, haut-parleurs et composants de disques durs.
- Yttrium, terbium, europium – utilisés pour leurs propriétés phosphorescentes dans différents types d'écrans.
- Lanthane – utilisé dans les électrodes des accumulateurs nickel-métal-hydrure comme ceux des véhicules hybrides.

Répartition du nombre d'inventions relatives à la récupération et au recyclage des métaux nobles présents dans les e-déchets

Sources de métaux nobles à récupérer/recycler	Nombre d'inventions
Circuits imprimés	238
Diodes électroluminescentes	109
Ordinateurs/ ordinateurs portables	87
Fils et câbles	85
Écrans	78
Piles et accumulateurs	65
Équipements de télécommunication	52
Condensateurs	51
Piles à combustible	45
Composants magnétiques	38
Interrupteurs/douilles	35
Appareils ménagers	34
Circuits intégrés	18
Fusibles	9
Résistances	9
Inductances	7
Équipements médicaux	7
Cristaux piézoélectriques	7
Bobines	6
Diodes	6
Transistors	5
Antennes	2
TRANSFORMATEURS	1

Terre et des minéraux de la République de Corée est une preuve supplémentaire de l'importance que revêtent les déchets d'équipements électriques et électroniques en ce qui concerne la récupération de minéraux et de métaux. Les institutions de recherche les plus actives en dehors de celles de l'Asie sont la *Fraunhofer Gesellschaft* en Allemagne et le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) en France.

Dans notre monde de plus en plus connecté, tout indique que la montagne de déchets électroniques que nous produisons chaque année ne cessera pas d'augmenter. On constate cependant, comme l'indiquent les conclusions du rapport panoramique sur les brevets relatifs aux e-déchets, que des entreprises commencent à prendre conscience du potentiel économique lié à l'exploitation des flux de ces déchets et à élaborer des techniques permettant d'extraire le maximum de valeur des dispositifs électroniques mis au rebut. Le secteur en pleine évolution du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques connaît une innovation accrue, stimulée par cette reconnaissance de la valeur des e-déchets en tant que marchandise dont la récupération, outre les avantages financiers qu'elle procure, contient aussi la promesse de pratiques de recyclage non dangereuses pour l'environnement et d'une amélioration de la santé et de la sécurité des communautés locales des pays récepteurs. ♦

Selon l'initiative du partenariat public-privé "Résoudre le problème des e-déchets" (StEP) mené par les Nations Unies le volume des e-déchets généré chaque année augmentera de quelque 33% d'ici 2017, pour atteindre 65,4 millions de tonnes – l'équivalent de 11 pyramides de Gizeh.



L'ère nouvelle des technologies portables : quelles incidences pour la propriété intellectuelle?

Emma Poole,

*agent de recherche attachée
à la direction de l'OMPI*

Les technologies dites “portables” sont à la fois la dernière tendance à la mode et l'une des plus anciennes qui soient – nous portons en effet des objets fonctionnels sur nous depuis que des horlogers comme Peter Henlein ont inventé la montre, au XVI^e siècle. Devenue multifonctionnelle, la montre voisine aujourd'hui avec les podomètres, cardiofréquencemètres et dispositifs de localisation GPS au sein d'un secteur dont la valeur pourrait atteindre, selon certaines estimations, 42 milliards de dollars d'ici cinq ans et qui promet de révolutionner tant le commerce de détail que le marketing, la pratique de la gymnastique de forme ou la médecine. L'article qui suit s'interroge sur la manière dont cela se produira et met en évidence quelques-unes des questions de propriété intellectuelle qui pourraient se poser en cours de route.

QU'ENTEND-ON PAR TECHNOLOGIES PORTABLES?

Cette expression recouvre un ensemble d'innovations comprenant à la fois des ordinateurs ou des dispositifs que l'on porte sur soi et des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Le marché des technologies portables est dominé actuellement par un petit nombre de dispositifs : lunettes intelligentes, montres et bracelets connectés, dont un grand nombre ont la capacité de communiquer par le biais d'applications avec des téléphones intelligents et des tablettes afin de mesurer le sommeil, la santé et les mouvements de leurs utilisateurs, dans le cadre d'un mouvement dit de “quantification de soi” (*Quantified Self*). Selon la firme Deloitte, ce secteur constitue un “créneau de masse” dont le chiffre d'affaires pour la seule année en cours s'élèvera à environ 3 milliards de dollars.

PREMIERS LITIGES DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La “course aux armements” a débuté en matière de propriété intellectuelle dans le secteur des technologies portables. Un premier contentieux de brevet vient d'être engagé aux États-Unis d'Amérique par Adidas contre la société Under Armour au sujet de l'application MapMyFitness de cette dernière, et des entreprises de technologie comme Google se constituent des arsenaux de brevets par la voie de dépôts et de rachats. En 2013 seulement, Google a obtenu plus de 2000 brevets aux États-Unis d'Amérique – près du double du nombre qui lui avait été délivré en tout au cours des années antérieures – dont un pour un “système d'oculométrie”.

Le secteur des technologies portables en est encore à ses balbutiements, mais on sait déjà qu'il soulèvera un certain nombre

de problèmes de propriété intellectuelle. Il semble cependant probable que ces derniers s'inscriront dans la voie tracée par les innovations des secteurs du mobile et des semi-conducteurs. Si cela se confirme, la portée et la qualité des brevets existants pourraient devenir un sujet de préoccupation. La question de la validité des brevets de mauvaise qualité fait l'objet d'un vif débat, et une réforme est à l'étude aux États-Unis d'Amérique. Autrement, les normes applicables à l'industrie des technologies portables seront influencées par les récentes évolutions intervenues à l'échelon national et international – par exemple aux États-Unis d'Amérique et en Europe – en matière de brevets essentiels et de concession de licences FRAND (voir l'encadré). Des difficultés sont également à prévoir si d'autres pays suivent l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande dans leur opposition aux brevets sur les logiciels.

Des questions se poseront, de la même manière, en ce qui concerne l'application du droit des marques dans ce secteur, et notamment le traitement des marques concurrentes protégées dans des territoires différents, la création de marques dans les environnements virtuels et le respect des marques dans le système en constante expansion des noms de domaine.

DESIGN : LA FUSION DE LA FORME ET DE LA FONCTION

La propriété intellectuelle a toujours opéré entre le droit des dessins et modèles (du design) et celui des brevets une soigneuse distinction que les technologies portables pourraient bien mettre en pièces. Steve Jobs a dit un jour : “Le design, ce n'est pas seulement l'apparence et le ressenti d'un produit. C'est la manière dont il fonctionne”. Cette fusion de la forme et de la fonction se manifeste le plus par des rapprochements croissants entre sociétés de technologie et industrie de la mode. Des cadres de haut niveau du domaine de la mode ont été recrutés par des entreprises de technologie – Apple a par exemple débauché Paul Deneve d'Yves Saint-Laurent et Angela Ahrendts de Burberry – et des accords de partenariat et de collaboration ont été conclus entre les deux secteurs en vue de la conception d'articles de mode fonctionnels – témoins le partenariat de Google avec Ray-Ban et Oakley et le travail d'Apple sur la plate-forme et les dispositifs Nike+. Il existe déjà des bijoux et des vêtements de sport “intelligents”, et on verra dans un proche avenir des tissus faits de fibres conductrices, capables de communiquer avec certains appareils ou de vérifier l'authenticité d'un produit vestimentaire.

Les licences FRAND

Lorsqu'un brevet porte sur une technologie essentielle à la mise en œuvre d'une norme donnée, son titulaire doit concéder à son égard des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires dites "FRAND" (*fair, reasonable and non-discriminatory*), et cela afin d'assurer la compatibilité et l'interopérabilité des dispositifs fabriqués par différentes entreprises. L'objectif est de favoriser une large diffusion de technologies normalisées tout en continuant à encourager les entreprises à innover et à participer au processus de normalisation.



Photos : Google

Google Glass est un dispositif informatique portable muni d'un petit écran à cristaux liquides. Il est activé par des commandes vocales, et l'utilisateur peut faire défiler des menus déroulants au moyen d'un pavé tactile se trouvant sur le côté de l'appareil. Il utilise des applications de plus en plus nombreuses et permet entre autres de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos, d'exporter des fichiers vers le Web et d'envoyer des courriers électroniques. Son utilisation a toutefois donné lieu à des critiques en matière de protection de la vie privée et de sécurité.





Photo: Rest Devices



Photos: Nike, Inc.

La grenouillère intelligente Mimo Baby de la société américaine Rest Devices est un écoute-bébé portable muni de robustes capteurs intégrés au tissu, qui tient les parents informés de paramètres tels que la respiration de leur bébé, son niveau d'activité et sa température.

Le domaine dans lequel le taux d'adoption des technologies portables est le plus élevé est celui des produits conçus pour surveiller, mesurer et enregistrer des données relatives à l'activité physique. La société Nike a été l'une des premières à se lancer dans ce domaine avec le kit de sport Nike+iPod en 2006. Sa gamme s'est élargie depuis, et comprend maintenant des applications pour iOS et Android, une montre multifonctions avec GPS et le bracelet Nike+ FuelBand.



Ces nouvelles évolutions subiront les effets des incertitudes et des différences qui existent déjà en matière de protection internationale des droits de propriété intellectuelle relatifs aux dessins et modèles tridimensionnels de vêtements et d'articles chaussants. L'innovation dans ce secteur peut également se ressentir du manque de clarté entourant la protection des dessins et modèles non enregistrés et virtuels, quoique cette lacune puisse bien être comblée par les formes existantes de protection de droits de propriété intellectuelle (par exemple les marques ou les brevets).

LE PROCHAIN STADE : AUGMENTER LE VÉCU

La prochaine vague de technologies portables à arriver sur le marché sera celle des dispositifs utilisant la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Il s'agit dans les deux cas de technologies fondées sur un environnement créé par ordinateur : dans la réalité augmentée, celui-ci est superposé au monde réel (par exemple dans les lunettes Google Glass), et dans la réalité virtuelle, l'utilisateur est immergé dans cet environnement (penser au casque de réalité virtuelle Oculus Rift).

Les dispositifs de réalité augmentée pourraient contribuer à l'amélioration de l'efficacité, de la sécurité et de la productivité dans les domaines du service à la clientèle ou de la logistique, et pourraient également être utilisés par des médecins dans le cadre de consultations ou de chirurgies. Les tout premiers ont été conçus, pour la plupart, pour des environnements de jeu, mais ils pourraient bientôt nous permettre à tous de dialoguer d'un continent à l'autre ou donner à des spécialistes la possibilité de manipuler des appareils à distance pour effectuer des opérations chirurgicales, désamorcer des bombes ou explorer des territoires inaccessibles.

DEUXIÈMES ÉCRANS ET DIFFUSION PERSONNALISÉE

La réalité virtuelle et augmentée permet de proposer au consommateur une façon complètement nouvelle d'expérimenter les contenus. Les dispositifs de réalité virtuelle pourraient transformer la manière de diffuser ces derniers en offrant aux utilisateurs la possibilité d'assister virtuellement à des manifestations sportives, concerts ou conférences universitaires, en temps réel. Un téléspectateur portant un dispositif de réalité augmentée pourrait regarder une émission de télévision tout en y affichant simultanément des contenus connexes (une expérience similaire à celle du "deuxième écran" des applications de téléphones portables qui fournit des informations complémentaires à l'utilisateur). Il serait également possible d'appeler une fonction de recherche ou un dictionnaire pendant que l'on lit un livre, électronique ou pas.

Il y a tout lieu de croire que ces nouveaux modes d'interaction avec les contenus créatifs auront des répercussions non négligeables pour le système du droit d'auteur. N'importe quel film ou spectacle pourra être clandestinement enregistré ou diffusé sur le Web. La prolifération des contenus connexes sera telle que le respect des droits d'auteur s'y rapportant sera quasiment impossible à surveiller. Dans un monde virtuel, il sera toujours aussi difficile de déceler les atteintes aux droits, et l'accès à des éléments permettant de prouver qu'elles ont été commises le sera encore plus. Qui plus est, dans un contexte où n'importe qui peut enregistrer n'importe quoi à n'importe quel moment, l'application des notions d'usage loyal ou d'acte loyal deviendra chose difficile.

QUAND S'ESTOMPENT LES FRONTIÈRES ENTRE CORPS ET TECHNOLOGIE

Les technologies portables vont aussi brouiller les lignes qui séparent le corps humain et la technologie. L'évolution des aides techniques aux personnes ayant un handicap (par exemple le degré de perfectionnement des prothèses utilisées par des athlètes comme Aimee Mullins ou les nouveaux implants cochléaires et leur effet transformateur) alimente depuis longtemps l'idée d'une amélioration des capacités de l'être humain au moyen de la technologie. La multiplication des nouveaux dispositifs à porter en permanence sur soi (sur la tête, comme la SmartWig – la "perruque intelligente" de Sony – ou collés sur la peau, comme le "tatouage autocollant" de Motorola destiné à contenir des mots de passe d'identification) donne naissance à d'autres possibilités, par exemple l'utilisation de capteurs à distance pour suivre les déplacements de personnes vulnérables telles que les enfants ou les personnes atteintes de démence ou la collecte de données de géolocalisation à des fins d'analyse sociologique ou de santé publique.

Des préoccupations seront également exprimées en ce qui concerne la présence constante de ces technologies sur les individus, par exemple les incidences en matière de vie privée des capacités de reconnaissance faciale des dispositifs portables et les risques pouvant découler de l'implantation de dispositifs techniques dans le corps humain. D'autres questions plus complexes pourraient être soulevées concernant la mise en œuvre dans les dispositifs portables de technologies haptiques susceptibles de rendre impossible la différenciation entre toucher virtuel et toucher réel.

Les nouveaux modes d'interaction mis au point pour ces dispositifs donneront eux aussi naissance à des préoccupations en matière de propriété intellectuelle. Les gestes constituent un élément important de notre interaction avec la technologie (par exemple le pincement et le glissement); il est déjà arrivé, d'ailleurs, que des demandes de brevet ou de marque soient déposées pour protéger des gestes. Il est permis d'imaginer que cela donne naissance à une forme de contenu créatif complètement nouvelle et lucrative – peut-être les chorégraphes sont-ils sur le point de faire fortune.

APPRENTISSAGE ET AIDE – DES INFORMATIONS PARFAITES POUR DES CONSEILS PARFAITS

Les technologies portables réaliseront pleinement leur potentiel lorsqu'elles cesseront d'être des dispositifs qui nous observent pour devenir des plates-formes exploitant les données ainsi rassemblées pour nous dispenser des conseils élaborés spécialement pour nous (ou nous exposer à des actions de marketing ciblées à notre intention). Les possibilités sont extraordinaires : des dispositifs nous dirigeront vers nos réunions, amélioreront notre productivité, nous avertiront en cas de menace de sécurité et s'occuperont de nous administrer nos médicaments, de gérer nos douleurs et de remettre notre cœur en marche. Ce sont également des dispositifs qui s'occuperont de communiquer avec le réseau de plus en plus important qu'est l'Internet des objets (voir l'encadré) : désactiver une alarme, allumer le chauffage dans la maison et ouvrir la porte du garage. Il est déjà possible d'ouvrir le hayon d'une voiture en passant le pied sous le pare-chocs arrière.

L'Internet des objets

La prochaine révolution industrielle sera celle des dispositifs connectés – des objets industriels pourvus d'une capacité de traitement et communiquant sans fil les uns avec les autres. Sont compris dans cet "Internet des objets" le fameux réfrigérateur qui commande du lait lorsqu'il n'en reste presque plus, les éléments d'avions qui préviennent les ingénieurs lorsqu'ils ont besoin d'être examinés et les systèmes de chauffage qui se mettent en marche lorsque votre téléphone portable les avertit que vous êtes sur le point de rentrer chez vous.

Il se posera cependant un problème, à savoir que ces plateformes ne pourront prévoir nos besoins que si elles ont correctement appris nos habitudes. Cela signifie que la qualité de leur analyse ou notre assiduité à porter un dispositif pourront fausser ou amputer les données et rendre leurs conseils inutiles.

PROPRIÉTÉ DES DONNÉES

Alors que les entreprises du secteur en plein essor des technologies portables accumulent sur nous des informations toujours plus nombreuses, il sera intéressant de voir à qui sera reconnue la propriété du nouveau type d'actif incorporel ainsi créé. Un rapport de la Commission européenne inclut à la fois dans ces "données de la vie" les informations relatives à notre identité et celles nous concernant que nous fournissons à des services en ligne. "J'espère que les faits de notre vie nous appartiennent, à chacun et chacune de nous" a écrit un jour le poète Ted Hughes. Dans un environnement numérique peuplé d'entreprises de technologie qui nous permettent d'utiliser gratuitement des services en échange du droit quasi illimité d'exploiter nos données, il pourrait s'avérer que ce n'est pas tout à fait le cas.

Toute incertitude concernant la propriété de ces données de la vie ouvrira la porte à de multiples conséquences. Notre interaction avec l'Internet des objets revêtira une importance toute particulière – partagerons-nous avec nos dispositifs la même identité juridique? Si notre dispositif est volé, pourra-t-il encore ouvrir notre porte de garage? Et si la réponse est négative, pourquoi et comment? Toutes ces questions seront liées à celles de l'interopérabilité des divers dispositifs et de la manière de demander et d'obtenir l'autorisation d'utiliser les données et informations.

L'exploration des conséquences juridiques de l'utilisation ou du port de dispositifs technologiques a déjà débuté : distraction présumée d'un conducteur par des Google Glass ou responsabilité éventuelle de l'auteur d'un SMS dans l'accident provoqué par le conducteur auquel il a envoyé ce dernier. En Australie, la validité d'un testament rédigé sur un téléphone portable vient d'être reconnue. Les téléchargements effectués à partir d'un dispositif portable pourront-ils être utilisés à titre de preuve concernant des contrats, des ententes, des testaments, voire des activités criminelles? Qui détiendra le droit d'autoriser une telle utilisation – la personne qui aura effectué ces téléchargements ou l'entreprise de technologie qui pourra en tirer un avantage pécuniaire?

Les données relatives à la vie de certaines personnes peuvent valoir plus cher que d'autres (voilà une nouvelle façon de suivre la trace de votre vedette préférée). Aurons-nous une sorte de droit

d'auteur sur les nôtres, et si oui, quand nous sera-t-il reconnu? Cet aspect pourrait être particulièrement important, étant donné que les technologies numériques, et notamment portables, "élargiront énormément la notion de collaboration", dans la mesure où elles permettront à des personnes (ainsi qu'à des personnes et à des machines) situées dans des pays différents de travailler ensemble et en temps réel à l'exécution de tâches complexes. Il sera essentiel de savoir comment chiffrer ces contributions pour leur attribuer une valeur économique.

Enfin, la possibilité de constituer des données cumulatives pour l'ensemble d'une communauté ou d'une société sera extrêmement intéressante, à la fois pour l'entreprise privée et le secteur public. Les gouvernements devront s'interroger quant à la manière de garantir leur accès aux données de vie pour des initiatives d'intérêt public et de santé publique.

L'AVENIR

S'il est évident que la valeur de ces technologies pourrait croître de façon exponentielle pour les entreprises, on voit moins bien, pour l'instant, en quoi et comment elles pourront avantager le commun des consommateurs. Le taux d'adoption des dispositifs reste modeste – on estime qu'au Royaume-Uni, le nombre des propriétaires de montres intelligentes est actuellement inférieur à un pour cent de la population.

Il existe également d'autres préoccupations : durée de vie des piles, irritations de la peau, sécurité des données et méfiance à l'égard d'une technologie intrusive. Jaron Lanier, l'un des pionniers de la réalité virtuelle, a parlé de la "fourberie" des sociétés de technologie qui exploitent les incidents de notre vie pour nous vendre leurs produits. Dans son roman intitulé *The Circle*, Dave Eggers dépeint une entreprise de technologie dystopique dominée par les dispositifs portables, dans laquelle "la vie privée constitue un vol". L'essor du marché des montres intelligentes pourrait être freiné par le peu d'intérêt que manifestent les natifs numériques à l'égard du port de la montre, et quant aux rêves de tricoloreurs et de badges de communication de la série télévisée *Star Trek*, ils sont probablement déjà réalisés par les téléphones intelligents et les tablettes informatiques.

L'avenir du secteur des technologies portables reste cependant prometteur, car ces inquiétudes sont contrebalancées par un potentiel considérable. Le fait que sa croissance ne soit pas plus rapide pourrait avoir une explication fort simple : les consommateurs ne sont peut-être pas prêts pour les nombreuses fonctionnalités offertes par les dispositifs portables. Apple travaillait sur la technique d'interaction multitactile bien avant la création de son iPad, mais a attendu pour la mettre sur le marché que les consommateurs acquièrent une compréhension instinctive des avantages que cette technologie pouvait leur apporter. On dit qu'il faut apprendre à marcher avant de pouvoir courir; de la même façon, nous avons peut-être besoin de comprendre les dispositifs de suivi, d'augmentation et d'apprentissage avant qu'ils puissent réellement nous être utiles. Autrement, nous perdrons tout enthousiasme pour ces nouveautés – il suffit d'imaginer le nombre de bracelets d'activité et de moniteurs cardiaques qui prennent déjà la poussière au fond des sacs de gymnastique de sportifs d'âge mûr. ♦

Comprendre LE BREVET UNITAIRE européen

*Gwilym Roberts, associé, et
Julia Venner, avocate, Kilburn & Strode,
LLP, Londres, Royaume-Uni*

Sous une forme ou une autre, l'idée d'un brevet unitaire européen a été un objet de débat pendant plus de quatre décennies. Des progrès importants ont toutefois été réalisés au cours des récentes années concernant l'adoption du "paquet législatif sur le brevet de l'Union européenne" (le règlement n° 1257/2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine du brevet à effet unitaire avec les modalités applicables en matière de traduction du règlement n° 1260/2012 et l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet). Le paquet législatif sur le brevet de l'Union européenne vise à instaurer un brevet unique valable dans toute l'Union européenne ainsi qu'une juridiction unifiée pour trancher les litiges relatifs aux brevets européens. Si certains le saluent comme un moyen de rendre l'accès au système des brevets plus facile, plus économique et juridiquement plus sûr en conférant aux brevets une protection uniforme dans tous les États membres participants, il reste à voir si les propositions actuelles permettront réellement d'assurer ces avantages aux titulaires de brevets.

BREVET UNITAIRE

Le brevet unitaire coexistera avec les brevets européens "classiques" délivrés par l'Office européen des brevets (OEB), qui doivent être validés par les offices nationaux avant de pouvoir produire leurs effets dans les États désignés.

Le nouveau régime ne modifiera en rien la procédure de demande de brevet européen, l'examen des demandes de brevet par l'OEB et les formalités de délivrance de l'OEB, la différence intervenant seulement après la délivrance du brevet. Pour obtenir un brevet unitaire, le titulaire devra en effet déposer, au plus tard un mois après la date de délivrance, une "demande d'effet unitaire" accompagnée, durant une période transitoire, de la traduction applicable. Les brevets européens continueront d'être délivrés en anglais, français ou allemand. Les brevets en anglais devront être traduits dans toute autre langue d'un État membre de l'Union européenne. Les brevets en français ou en allemand devront être traduits en anglais. Ces traductions seront requises jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique de qualité suffisante soit disponible (ce délai étant d'un maximum de 12 ans après la date d'entrée en vigueur du règlement).

Le versement à l'OEB d'une taxe annuelle de renouvellement progressive sera nécessaire pour assurer le maintien en vigueur du brevet unitaire. Une fois délivré, un brevet unitaire assurera une protection uniforme et produira des effets identiques dans

tous les États membres participants. Il pourra être opposé, transféré, révoqué, limité ou s'éteindre à l'égard de tous les États membres participants, et pourra faire l'objet d'un contrat de licence pour tout ou partie des territoires de ces États. Un brevet unitaire ne pourra par exemple être transféré qu'à l'égard de l'ensemble des États membres participants. Son titulaire aura toutefois la possibilité de concéder à un tiers une licence d'exploitation de l'invention brevetée pour une partie seulement des États membres participants, par exemple le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Dans l'état actuel du système, un brevet européen peut être validé, une fois délivré, dans tout ou partie des 38 États contractants de la Convention sur le brevet européen ainsi que dans deux "États d'extension" (Bosnie-Herzégovine et Monténégro). Bien que le nouveau système tende vers un brevet paneuropéen unique, le brevet unitaire n'en conservera pas moins un caractère quelque peu "hétérogène". Seuls les pays membres de l'Union européenne peuvent être parties au règlement sur le brevet unitaire. Or, un grand nombre d'États contractants de la CBE ne sont pas membres de l'Union européenne (par exemple la Suisse et la Norvège), de sorte que le brevet unitaire ne s'appliquera pas sur leur territoire. Qui plus est, deux États membres de l'Union européenne (l'Espagne et l'Italie) ont choisi de ne pas adhérer au règlement. À la date de rédaction du présent article, la Pologne ne faisait pas partie du système du brevet unitaire, ayant décidé de ne pas signer l'accord sur la juridiction unifiée du brevet – accord dont la ratification est indispensable pour participer à ce système. Pour l'heure, la protection conférée par le brevet unitaire ne peut s'appliquer que dans 24 des 40 États susceptibles d'être désignés dans une demande de brevet européen. Pour les autres, il restera possible de procéder comme précédemment à des validations nationales.

JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet est un accord international entre États membres contractants. La juridiction unifiée du brevet aura compétence exclusive en matière de brevets à effet unitaire ainsi que, sous réserve de certaines dispositions transitoires, de brevets européens classiques, dans la mesure où ces derniers désigneront des États membres contractants. La juridiction unifiée aura également compétence en matière de certificats complémentaires de protection, qui sont accordés pour les inventions de certains domaines dans lesquels le délai



Photo : iStock © Martin Wimmer

Le paquet législatif sur le brevet de l'Union européenne vise à fournir un moyen de rendre l'accès au système des brevets plus facile, plus économique et juridiquement plus sûr en conférant aux brevets une protection uniforme dans tous les États membres participants.

d'approbation d'une technologie peut être particulièrement long. Elle n'aura pas compétence en ce qui concerne les brevets nationaux ou les modèles d'utilité nationaux.

Pendant une période transitoire d'un minimum de sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, il restera possible de porter devant les tribunaux nationaux des actions en contrefaçon ou en nullité de brevets européens classiques ou de certificats complémentaires de protection. En outre, à moins qu'une action n'ait déjà été engagée devant la juridiction unifiée du brevet, les titulaires de brevets européens classiques ou de demandes de brevet déposées ou ayant abouti à la délivrance d'un brevet avant la fin de la période transitoire et les titulaires de certificats complémentaires de protection auront la faculté de déroger à la compétence exclusive de la juridiction.

Les décisions de la juridiction unifiée auront effet sur la totalité du territoire des États membres contractants (tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'Espagne et de la Pologne). L'Italie a signé l'accord sur la juridiction unifiée, bien qu'elle ne soit pas partie au règlement sur le brevet unitaire. Le pouvoir de statuer de la juridiction unifiée s'appliquera donc à la partie nationale d'un brevet européen classique validé en Italie, à moins que son titulaire n'ait exercé la faculté de dérogation de compétence exclusive mentionnée précédemment.

La juridiction unifiée comprendra un tribunal de première instance comportant lui-même une division centrale et des divisions locales et régionales. Après de nombreuses discussions politiques, il a été décidé d'établir le siège de la division centrale à Paris, et des sections spécialisées de cette dernière à Londres (pour les affaires se rapportant aux nécessités courantes de la vie, à la chimie et à la métallurgie) et à Munich (pour les affaires relatives à la mécanique, à l'éclairage, au chauffage, à l'armement et au sautage). Outre le tribunal de première instance, la juridiction unifiée comprendra une Cour d'appel ayant son siège à Luxembourg.

La juridiction unifiée aura compétence pour trancher les litiges en matière de contrefaçon et de validité. Les actions en contrefaçon de brevet pourront être portées devant la division locale ou régionale située dans le pays où a été commis l'acte de contrefaçon ou dans celui où le défendeur est domicilié ou exerce principalement son activité. En l'absence de division locale ou régionale dans le pays concerné, la division centrale pourra être saisie. Les actions reconventionnelles en nullité devront être portées devant la même division que celle qui a été saisie de l'action principale, mais les parties auront la possibilité d'opter d'un commun accord pour une autre division, y compris la division centrale. Il sera toutefois possible de renvoyer ensuite l'affaire, dans son entier ou en partie, de la division locale ou régionale à la division centrale. Cela permet la mise en œuvre de la "bifurcation", c'est-à-dire de la séparation des actions en contrefaçon et en nullité, qui sont alors entendues par des tribunaux différents. Par exemple, une action en contrefaçon pourrait être portée devant une division locale ou régionale tandis que l'action reconventionnelle en nullité serait entendue à une date ultérieure par la division centrale. Cette procédure vise à rendre la juridiction unifiée plus favorable aux titulaires de brevets. Certaines voix craignent toutefois que cela ne se fasse au détriment des tiers.

Les actions en nullité ou en constatation de non-contrefaçon doivent être portées devant la division centrale (ou une division locale ou régionale si les parties en sont d'accord).

LE PAQUET LÉGISLATIF SUR LE BREVET DE L'UNION EUROPÉENNE RÉPONDRA-T-IL AUX ATTENTES ?

Comme on l'a vu plus haut, le paquet législatif sur le brevet de l'Union européenne vise à rendre le système des brevets plus simple, moins onéreux et juridiquement plus sûr, en offrant une protection uniforme des brevets dans la totalité des États membres participants. Reste à voir s'il remplira véritablement ses promesses.

Un premier sujet de préoccupation est le caractère hétérogène du système. La délivrance d'un brevet unitaire ne vous dispensera pas de l'obligation de procéder à des validations nationales pour les États contractants de la CBE ou les états d'extension non couverts par ce dernier si vous souhaitez que votre brevet y soit protégé.

Deuxièmement, malgré la mise en place d'une juridiction unifiée le "tourisme judiciaire" (*forum shopping*) reste possible, jusqu'à un certain point, au sein de la CBE. Par exemple, une action en contrefaçon peut être engagée devant la division locale ou régionale située dans le pays où a été commis l'acte de contrefaçon présumé ou dans celui où le défendeur est domicilié ou exerce principalement son activité.

De plus, certains commentateurs, dont Google, Apple et Samsung, sont préoccupés par la question de la bifurcation, qui permet de faire entendre des actions en contrefaçon et en nullité par des tribunaux différents. Ils s'inquiètent en particulier du fait que l'un de ces tribunaux pourrait rendre une ordonnance interdisant l'importation et la vente d'un produit protégé par un brevet qui serait finalement déclaré nul – une possibilité que les

“trolls”, ces entreprises qui acquièrent des brevets pour les opposer à des tiers, pourraient s'empresser d'exploiter. La pratique de la bifurcation ouvre par ailleurs la porte à des complications concernant la langue des procédures.

Enfin, on ne sait pas encore si le nouveau système sera effectivement moins coûteux que l'actuel ou si ce sera le contraire. Le montant des taxes de renouvellement n'est pas encore fixé, mais on s'attend à ce qu'il soit en rapport avec la taille du marché de l'Union européenne et équivalent à ce qu'il en coûte actuellement pour la couverture géographique moyenne des brevets européens. Cela signifie qu'un titulaire qui souhaiterait seulement valider son brevet européen pour un petit nombre d'États membres participants pourrait ne pas voir grand intérêt à adopter la formule du brevet unitaire. Des préoccupations ont également été exprimées en ce qui concerne les coûts de création et de maintien de la juridiction unifiée. Étant donné que l'Union européenne n'est plus partie à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, les coûts d'établissement du tribunal seront à la charge des États membres contractants. Les coûts de fonctionnement devant par ailleurs être financés sur le budget de la juridiction, certains craignent que cela ne se traduise par des frais de procédure élevés.

Il existe également des appréhensions au sujet de la qualité des décisions qui seront rendues par la juridiction; les premiers jugements seront par conséquent déterminants pour ce qui est de calmer ces inquiétudes.

QUI SERONT LES UTILISATEURS DU SYSTÈME?

On ignore encore comment le nouveau système sera reçu. Il est probable que pour choisir entre le brevet unitaire et le maintien de l'ancienne méthode des validations nationales, de nombreux propriétaires de brevets prendront seulement en considération le montant qu'ils auront à débours jusqu'à la délivrance du brevet (ou peu après), et ne s'inquiéteront pas du coût des futurs litiges. L'allègement des exigences en matière de traduction des brevets délivrés sera par conséquent perçu comme une caractéristique avantageuse du nouveau système. Le montant des taxes de renouvellement sera toutefois un autre critère déterminant. S'il est trop élevé, l'intérêt de déposants tels que les PME pourra s'en trouver découragé. Pour les entreprises plus importantes, qui valident couramment des brevets européens dans un grand nombre d'États, le brevet unitaire pourra en revanche être une manière d'économiser sur les annuités.

Le fait que le brevet unitaire puisse être révoqué en une seule procédure à l'égard de tous les États membres participants pourrait réduire son attractivité, en particulier en ce qui concerne les brevets de grande valeur, dont les titulaires préféreront peut-être déposer un brevet européen classique et déroger à la compétence exclusive de la juridiction unifiée. Une fois expirés les neuf mois du délai d'opposition devant l'OEB, la validité de ces brevets ne peut plus être contestée qu'à l'échelle nationale, un État à la fois.

Les “trolls” mentionnés plus haut devraient pencher en faveur du nouveau système, en particulier tant que l'on ne saura pas si la juridiction unifiée adoptera une attitude favorable aux titulaires de brevets, par le biais de la bifurcation. La possibilité de faire prononcer une ordonnance à l'encontre d'un présumé contrefacteur avant même que la validité du brevet concerné ait été examinée constituerait une arme puissante pour de telles sociétés.

QUAND LE PAQUET LÉGISLATIF SUR LE BREVET ENTRERA-T-IL EN VIGUEUR?

L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié par 13 États membres contractants, y compris le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ou dès que des modifications précisant la compétence de la juridiction unifiée auront été apportées au règlement “Bruxelles I” (n° 1215/2012) concernant la compétence judiciaire des tribunaux en matière civile au sein de l'Union européenne, le plus tardif de ces termes étant retenu. Le règlement sur le brevet unitaire sera applicable à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L'Autriche, la France et la Suède sont pour l'instant les seuls pays à avoir ratifié l'accord, mais tout porte à croire que la Belgique, le Danemark et Malte sont sur le point de les rejoindre. Une date d'entrée en vigueur située en 2016 voire en 2017 paraît envisageable, quoique les recours introduits récemment par l'Espagne puissent faire obstacle à l'adoption du paquet législatif.

DE BONNES INTENTIONS MÊLÉES DE PRÉOCCUPATIONS PRATIQUES

S'il est vrai que le paquet législatif sur le brevet semblait être accueilli avec une bonne dose d'ouverture politique, des doutes subsistent concernant le moment de son entrée en vigueur et ses incidences possibles.

Quelle que soit la qualité de la théorie et des intentions qui sous-tendent le nouveau système, des préoccupations subsistent dans certains domaines. L'intérêt qu'il pourrait présenter pour les “trolls” est particulièrement inquiétant pour un grand nombre de titulaires de brevets, qui pourraient choisir la voie de la dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée, notamment en ce qui concerne les brevets de grande valeur, afin d'éviter le risque que représente une déclaration de nullité dont les effets s'étendent simultanément à l'ensemble des États membres participants. Les coûts liés au nouveau système, et en particulier aux taxes de renouvellement et à la défense des brevets devant la juridiction unifiée, constituent également une préoccupation importante. Une appréhension existe enfin en ce qui concerne la qualité des décisions que rendra la juridiction unifiée. L'étroite participation des meilleurs magistrats d'Europe ainsi que le long et prestigieux historique du droit européen permettent cependant d'espérer que la juridiction unifiée ne manquera pas à ses promesses de défendre “contre des actions sans fondement ou des brevets méritant révocation”, “renforcer la sécurité juridique”, ménager “un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et les autres parties” et respecter les principes de “proportionnalité et souplesse”. ♦

Faciliter la fabrication des médicaments génériques : LES EXCEPTIONS BOLAR DANS LE MONDE

*Anthony Tridico, associé,
Jeffrey Jacobstein, avocat, et
Leythem Wall, mandataire en brevet
européen, Finnegan, Henderson,
Farabow, Garrett & Dunner,
LLP, États-Unis d'Amérique*

À mesure que s'alourdit dans le monde le fardeau de la maladie, le besoin de traitements nouveaux et plus efficaces devient plus important que jamais. Les coûts et les risques liés aux investissements dans la recherche et le développement de médicaments sont toutefois considérables. Le système des brevets a pour objet d'offrir dans une certaine mesure une garantie de rendement, mais il est également conçu pour équilibrer les intérêts des inventeurs et ceux du public. Ainsi, lorsque le brevet protégeant une invention expire, la technologie correspondante peut être exploitée par quiconque – après avoir vérifié, toutefois, qu'elle ne fait pas l'objet d'autres droits de propriété intellectuelle susceptibles de faire obstacle à une telle exploitation. Dans l'industrie pharmaceutique, l'entrée sur le marché d'un fabricant de produits génériques peut être compliquée ou empêchée par un brevet. Tout comme les laboratoires qui font les médicaments de référence, dits "princeps", les fabricants de médicaments génériques sont tenus de démontrer l'efficacité et la sécurité de leurs produits. Il leur est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser des éléments de l'approbation obtenue pour le médicament original s'ils peuvent établir que leur version générique est biologiquement équivalente à ce dernier, mais cela peut les obliger à effectuer des essais complémentaires sur un produit protégé par un brevet dont la date d'expiration n'est pas encore atteinte ou dont un tribunal n'a pas encore prononcé la nullité. Le fabricant du produit générique risque par conséquent d'être coupable de contrefaçon du brevet du fabricant du médicament princeps, même s'il avait l'intention d'attendre l'expiration ou l'invalidation de ce brevet pour commercialiser son générique. Les fabricants de médicaments génériques doivent en outre établir des installations de production et en vérifier le bon fonctionnement avant de pouvoir accéder à un marché, ce qui crée des risques supplémentaires de contrefaçon des brevets des fabricants de produits de marque. Afin de surmonter ce problème, de nombreux pays se sont dotés d'exceptions juridiques (ou exceptions de recherche) en vertu desquelles certains actes se rapportant à l'élaboration de données d'essais et à leur soumission à un organisme réglementaire ne sont pas constitutifs de contrefaçon. Ces dispositions sont souvent dites "de type Bolár", en référence à un contentieux dans lequel une décision de justice fondée sur l'absence d'exception de recherche aux États-Unis d'Amérique a été invalidée par une disposition législative – *Roche Products, Inc. c. Bolár Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (1984).

Des exceptions de ce type ont été introduites dans de nombreux pays, mais leur nature et leur portée varient d'une législation à l'autre.

AMÉRIQUE DU NORD

Aux États-Unis d'Amérique, la loi Hatch-Waxman a établi un cadre réglementaire visant à encourager la commercialisation des produits pharmaceutiques génériques. Elle a également instauré une exception de recherche, en disposant que "n'est pas constitutif de contrefaçon l'acte de fabrication, d'utilisation, de proposition à la vente ou de vente aux États-Unis d'Amérique ou importation aux États-Unis d'Amérique d'une invention brevetée [...] exclusivement à des fins raisonnablement liées à l'élaboration et à la présentation d'informations en vertu d'une loi fédérale régissant la fabrication, l'utilisation ou la vente des médicaments ou des produits biologiques vétérinaires" (35 U.S.C. § 271.e1)). Cette disposition dite "Bolar exemption" a invalidé la décision rendue par le Circuit fédéral dans l'affaire *Roche Products, Inc. c. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (1984), dans laquelle la cour avait statué que l'exception d'usage expérimental traditionnelle (35 U.S.C. § 271.a)) ne s'appliquait pas aux essais réalisés antérieurement à la mise sur le marché par un fabricant de produits génériques et présentés à un organisme réglementaire.

Si l'exception Bolar assure une certaine protection aux fabricants de médicaments génériques préparant l'approbation de leurs produits par les autorités réglementaires, les contours et la portée de cette disposition restent peu précis en dehors de ce contexte. Par exemple, dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Medtronic*, 496 US 661 (1990), la Cour suprême a statué que l'exception s'appliquait également aux dispositifs médicaux. De même, dans l'affaire *Merck KgaA c. Integra Lifesciences I, Ltd.*, 545 U.S. 193 (2005), la Cour suprême a conclu que l'exception s'étendait à tout essai préclinique de composés brevetés raisonnablement lié à la présentation d'informations à une autorité réglementaire, et non uniquement aux essais de sécurité et d'efficacité de phase tardive conduits sur des humains. Dans l'affaire *Momenta Pharm. c. Amphastar Pharm.*, 686 F.3d 1348 (2012), le Circuit fédéral a encore étendu la portée de l'exception en y incluant les essais postérieurs à l'approbation, même si les informations recueillies ne sont jamais présentées à une autorité réglementaire, pour autant que la conduite de ces essais ou la conservation aux fins d'inspection des pièces les concernant soient exigées par ladite autorité.

La protection conférée par l'exception américaine semble donc large, mais ses contours sont encore mal définis et se précisent dans une large mesure en fonction des faits spécifiques de chaque espèce. Par exemple, les études conduites postérieurement à la mise sur le marché aux fins de suivi de patients recevant un médicament approuvé peuvent être exclues du champ d'application de l'exception si le suivi n'est pas expressément requis par une autorité réglementaire, constitue une pratique courante ou se poursuit longtemps après l'autorisation de mise sur le marché. De la même façon, on ignore encore à quels critères doivent répondre les essais de phase précoce tels que le criblage à haut débit ou les essais in vitro pour constituer des actes conduits "à des fins raisonnablement liées à l'élaboration et à la présentation d'informations" à une autorité réglementaire. Il est donc conseillé aux entreprises désireuses d'utiliser cette exception de faire preuve de prudence et d'examiner d'autres

possibilités comme la protection reconnue en common law au titre de l'exception d'usage expérimental.

L'exception de type Bolar est également reconnue au Canada et au Mexique. La loi sur les brevets du Canada dispose (article 55.2.1) qu'"[i]l n'y a pas contrefaçon de brevet lorsque l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d'une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d'information qu'oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente d'un produit". Les tribunaux canadiens ont fait une interprétation large de cette exception, considérant qu'elle s'applique lorsque l'utilisation d'une invention brevetée se limite à l'élaboration et à la présentation d'informations exigées par une autorité réglementaire. Comme aux États-Unis d'Amérique, les tribunaux canadiens ont étendu le champ d'application de l'exception Bolar aux éléments qui, sans être présentés à une autorité réglementaire, sont néanmoins susceptibles d'inspection, y compris les données et échantillons conservés en vertu d'exigences réglementaires.

Le droit mexicain prévoit également une exception de type Bolar, mais celle-ci ne peut être utilisée que dans les huit ans précédant la fin de la protection conférée par le brevet pour un produit biologique ou dans les trois ans pour une petite molécule.

AMÉRIQUE CENTRALE ET AMÉRIQUE DU SUD

De nombreux pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ne prévoient pas expressément d'exception de recherche dans leur législation nationale, mais certains y ont introduit des exceptions de type Bolar. C'est le cas du Brésil (loi n° 9.279/96), du Chili (loi sur les brevets du Chili, article 49), de la Colombie (décision 486 de la Communauté andine et décret 0729), de la République dominicaine (loi 20-00, article 30), du Pérou (décret 1075, article 39) et de l'Uruguay (loi n° 17.164, article 39). L'Argentine pourrait adopter une exception de type Bolar en vertu de l'article 8 de sa loi 24766, qui régit la confidentialité des données, mais la disposition n'a pas encore été soumise à l'appréciation des tribunaux. Les États membres du Pacte andin ont la possibilité d'établir une exception de type Bolar dans leurs législations nationales, mais certains d'entre eux doivent encore édicter clairement la possibilité de telles exceptions.

ASIE

Les exceptions Bolar sont très courantes dans les législations nationales des pays d'Asie, à l'exception notable de celle de Hong Kong, en Chine. Tout comme dans les Amériques, leur portée varie considérablement d'un pays à l'autre. Le Pakistan, par exemple, prévoit des exceptions de ce type (article 30.5e) de l'ordonnance sur les brevets de 2000) pour les recherches conduites aux fins de présentation aux autorités du pays, tandis que l'article 107.a) de la loi sur les brevets de l'Inde exempte plus largement les actes relatifs à l'élaboration et à la présentation d'informations exigées par la loi "en Inde ou dans un pays autre que l'Inde". Aux Philippines, l'article 72.4) de la loi



de 2008 sur l'accessibilité universelle de médicaments plus abordables de qualité prévoit une exception de portée tout aussi large. En revanche, la disposition de type Bolar de l'article 66.2)h) de la loi sur les brevets de Singapour est plus étroite et se limite aux essais cliniques menés aux fins d'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans ce pays exclusivement.

Les catégories de produits auxquels s'appliquent les dispositions de type Bolar varient également d'un pays à l'autre. Dans certains, l'exception est limitée aux médicaments et drogues – c'est le cas en Malaisie (loi sur les brevets de 1983, article 37.1A)), aux Philippines (loi de 2008 sur l'accessibilité universelle de médicaments plus abordables de qualité, article 72.4)) et en Thaïlande (loi sur les brevets, article 36.4)). Dans d'autres, par exemple au Vietnam, elle s'étend à tout produit nécessitant l'approbation d'une autorité réglementaire (article 125.2.a de la loi sur la propriété intellectuelle), tandis que dans la législation chinoise (article 69.5) de la loi sur les brevets de la Chine), elle couvre expressément les "appareils médicaux brevetés" ainsi que les médicaments brevetés.

Au Japon, les dispositions Bolar ont été modelées par les interprétations jurisprudentielles de l'exception d'usage expérimental traditionnelle prévue par la législation. Dans un arrêt rendu le 16 avril 1999, la Cour suprême du Japon a statué qu'un essai clinique nécessaire à une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament pouvait correspondre à un acte accompli à des fins d'expérimentation ou de recherche bénéficiant de l'exception prévue par la loi, et ne serait pas considéré, dès lors, comme constitutif d'atteinte au brevet.

En Asie de l'Ouest, l'article 54A de loi sur les brevets d'Israël prévoit une exception de type Bolar pour les actes réalisés aux fins de l'obtention de la part d'une autorité réglementaire d'une autorisation de commercialisation en Israël ou dans un autre pays dont la législation contient une telle disposition.

EUROPE

Dans le droit européen, l'exception Bolar est régie par la Directive 2004/27/CE, dont l'article 10.6) dispose que : "[l]a réalisation des études et des essais nécessaires en vue de l'application des paragraphes 1 à 4 [bioéquivalents et biosimilaires] et les exigences pratiques qui en résultent ne sont pas considérées comme contraires aux droits relatifs aux brevets et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments". Cela étant, la formulation, la portée et l'interprétation exactes de l'exception de type Bolar varient dans les divers pays d'Europe. D'une manière générale, ces derniers peuvent être répartis en deux catégories : ceux qui limitent l'exception aux activités relatives à l'obtention d'une autorisation de commercialiser des médicaments génériques – comme la Belgique, Chypre, l'Irlande, le Royaume-Uni (à la date de rédaction de cet article) et la Suède – et ceux qui exemptent plus largement tous les actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, y compris les actes se rapportant à des médicaments innovants – comme l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que la Norvège et la Suisse qui ne font pas partie de l'Union européenne. De nombreux pays d'Europe (par exemple l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et l'Italie) exemptent également les actes accomplis en vue de l'obtention d'une autorisation de commercialisation hors du territoire de l'Union européenne de l'Espace économique européen (EEE).

La jurisprudence européenne en cette matière a été peu abondante jusqu'à ces derniers temps. En Pologne, la Cour suprême a rendu un arrêt concernant les exceptions de type Bolar dans l'affaire *Astellas c. Polypharma* (CSK 92/13) le 23 octobre 2013. Elle a estimé, dans cette décision, que le tiers fournisseur d'un principe actif pharmaceutique à un fabricant de produits génériques avait porté atteinte aux droits du titulaire du brevet parce qu'il était dans l'incapacité de vérifier si l'utilisation de cette substance par l'acheteur était conforme à celle prévue par l'exception Bolar. Dans la procédure correspondante engagée en Allemagne, la Cour d'appel de Düsseldorf a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de plusieurs questions à cet égard (C-661/13). Le tribunal allemand a notamment demandé à la CJUE si un tiers fournisseur pouvait bénéficier du régime d'exception à la contrefaçon de brevet et si oui dans quelles conditions, et plus particulièrement si un tiers fournisseur devait prendre des mesures afin de s'assurer que la substance fournie était bien utilisée uniquement en vue de l'obtention d'une autorisation réglementaire. Il s'agit là d'une question d'une extrême importance pour les fournisseurs de principes actifs pharmaceutiques et les fabricants de médicaments génériques européens, qui attendent la décision de la CJUE avec le plus vif intérêt.

Si une certaine incertitude juridique persiste en ce qui concerne le champ d'application et l'interprétation des dispositions de type Bolar à travers l'Union européenne, l'établissement d'une union juridique du brevet permet d'espérer pour un avenir prochain une plus grande harmonisation dans les pays de la région. Des dispositions de type Bolar sont contenues dans l'article 27 de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, et elles sont formulées d'une manière qui semble limiter l'exception aux médicaments génériques, bioéquivalents et biosimilaires. Il va de soi que cette limitation ne s'appliquerait pas, le cas échéant, dans les États non membres de l'Union européenne comme la Norvège et la Suisse ou dans les États non signataires de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet.

Certains pays extérieurs à l'Union européenne, notamment la Russie et l'Ukraine, ne prévoient pas de régime d'exception de type Bolar dans leur législation nationale (quoiqu'un certain degré de protection puisse exister en Russie, en vertu de la jurisprudence). Les actes accomplis dans le but d'obtenir une autorisation de commercialisation, y compris les essais cliniques antérieurs à la mise sur le marché, risquent donc d'être considérés comme des actes de contrefaçon de brevet dans ces pays.

AUSTRALASIE

Des dispositions de type Bolar sont prévues dans la législation de l'Australie (loi sur les brevets de 1990, article 119A) et dans celle de la Nouvelle-Zélande (loi sur les brevets de 1953, article 119A, remplacée prochainement par la loi sur les brevets de 2013, article 119A). L'exception australienne prévoit expressément l'exclusion des appareils médicaux ou thérapeutiques, mais s'applique aux actes accomplis aux fins d'obtention d'une approbation réglementaire dans un pays étranger. L'exception ne s'applique pas à l'exportation de produits d'Australie, sauf dans les cas d'extension de la durée de protection de brevets pharmaceutiques. De la même manière, la législation de la Nouvelle-Zélande prévoit que les actes relatifs à l'élaboration et à la présentation d'informations exigées en vertu du droit de la Nouvelle-Zélande ou de tout autre pays ne constituent pas des actes de contrefaçon; elle étend toutefois cette exception à l'ensemble des produits réglementés et y inclut les actes de vente de tels produits.

Ainsi que le démontre ce tour d'horizon, si des régimes de type Bolar sont en place dans un grand nombre de pays, la portée de la protection qu'ils confèrent varie considérablement d'un État à l'autre. Il est donc recommandé aux praticiens et aux entreprises envisageant de faire usage de ce régime d'exception de prendre ces nuances en considération lorsqu'ils entreprennent des activités de recherche et des essais dans des systèmes juridiques différents. ♦

Contentieux de propriété intellectuelle : quelle place pour LES DESSINS DE BREVET?

*Bernadette Marshall,
NBG Drafting and Design,
États-Unis d'Amérique*

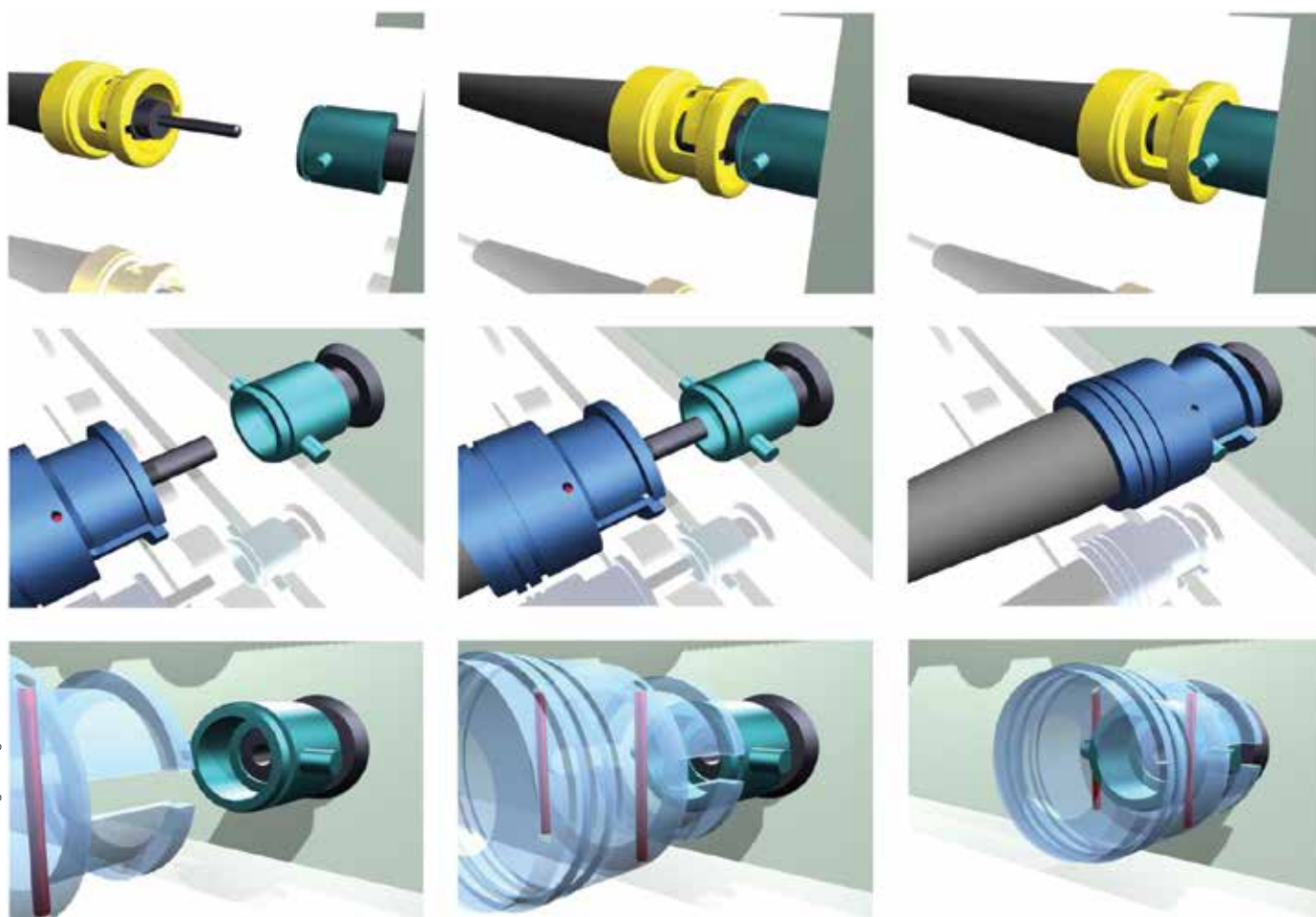
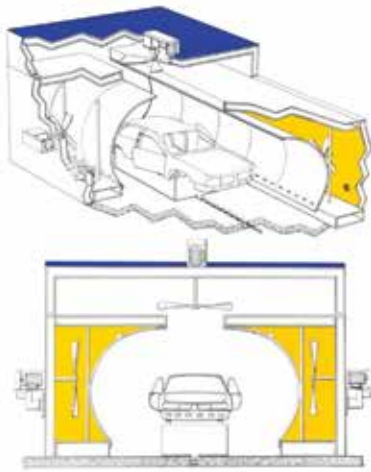


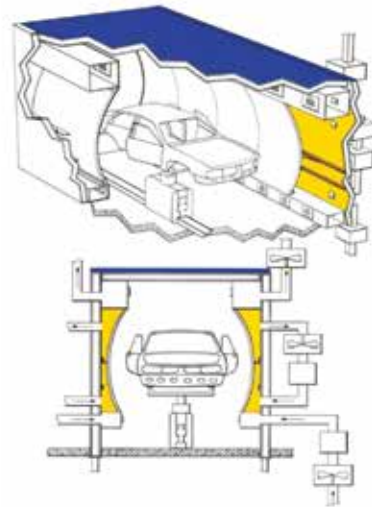
Photo : NBG Drafting + Design

Photo: NEGG Drafting + Design



REENAMINATION CERTIFICATE (19758)
 United States Patent (19) (1) **BI 4,546,553**
 Issued (10) **Carthage** (Issued) Apr. 13, 1981

30 **10.** [The radian oven defined in claim 1 wherein] a
 radiant oven comprising:
 (a) a housing having opposed side wall panels and a top
 35 panel extending between the upper ends of said side
 wall panels
 (b) spaced opposed radiant walls within said housing,
 said radiant walls being spaced inwardly from said
 40 side wall panels, said radiant walls having inner sur-
 faces curving in opposite directions for defining there-
 between a central heating chamber about which both
 of said walls are curved;
 (c) means connected to said walls for forming outer
 45 chambers in which the walls define the inner portions
 of the outer chambers;
 (d) means for providing, to said outer chambers, heated
 50 air for heating the outer surfaces of said walls to oper-
 ating temperatures at which a majority of the radiant
 energy is emitted from the inner surfaces of said walls
 at wave lengths of 2 microns or greater; and
 (e) said radiant walls extend substantially across the
 55 entire inner portions of said outer chambers and are
 curved so that heat generated by said radiant walls
 from positions perpendicular to the tangent of
 these walls converges toward a vertical plane
 along the center line of said central chamber.



L'utilisation efficace des techniques graphiques permet de mettre en valeur des différences ou des ressemblances subtiles entre une invention attaquée et l'état de la technique antérieure.

Dans le paysage technologique de plus en plus complexe de notre époque, le nombre des litiges en matière de brevets ne cesse d'augmenter, et les frais qui en découlent sont en pleine explosion. Ce constat est particulièrement vrai pour les États-Unis d'Amérique où, selon une récente étude de la firme PricewaterhouseCoopers, plus de 5000 procédures – un record historique – ont été engagées dans ce domaine en 2012, chacune donnant lieu en moyenne à des coûts d'environ 2,8 millions de dollars É.-U. Dans un tel contexte, il importe que les entreprises ne sous-estiment pas l'importance des dessins dans leurs demandes de brevet, car des images simples, claires et précises faciliteront non seulement l'obtention de leurs brevets, mais aussi – chose tout aussi importante – la défense de leurs droits en cas de contentieux.

Les dessins de brevet sont des représentations graphiques des inventions et de leur fonctionnement, qui font partie intégrante des demandes de brevet (à l'exclusion des composés chimiques) et sont essentielles à la protection. Il est souvent plus facile d'expliquer une invention à l'aide de dessins que par de longues explications écrites. Si ces dessins sont clairs et précis, ils améliorent la qualité des demandes de brevet (voir www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2010/02/article_0008.html) et permettent aux examinateurs de comprendre plus facilement la technique concernée et les revendications qui s'y rattachent. Ils peuvent aussi être extrêmement utiles en cas de litige. Qu'il s'agisse d'une action en contrefaçon engagée par un titulaire de brevet ou d'une procédure dans laquelle celui-ci doit défendre ses droits, ils pourront en effet contribuer à informer adéquatement le médiateur, arbitre, juge ou jury et à améliorer les chances de décision favorable. Un brevet bien défini, appuyé par des dessins préparés avec soin, avantagera le titulaire, que ce soit en l'aidant à obtenir un dédommagement adéquat ou en le mettant en meilleure position pour négocier un arrangement.

Le recours aux tribunaux est bien entendu le pire cas de figure. Il est préférable de décourager la contrefaçon avant même qu'elle ait lieu. Un brevet facile à comprendre et sans ambiguïté accompagné de dessins réalisés par un professionnel peut faire réfléchir un contrefacteur à deux fois avant de copier une idée. Plus la prévention de l'infraction est précoce, mieux cela vaut pour le titulaire du brevet.

Lorsqu'il y a tout de même litige et procédure devant un tribunal, la présence de dessins clairs et précis dans la demande de brevet revêt une importance essentielle, car elle permettra aux juges et aux membres du jury de mieux comprendre les revendications du titulaire du brevet. Dans de nombreux pays, les jurés n'ont pas à leur disposition

dans la salle de délibération les pièces produites au procès; en revanche, ils ont souvent avec eux un exemplaire du document de brevet, et celui-ci contient un jeu de dessins complet.

Cela dit, l'agrandissement pur et simple d'un dessin de brevet n'est pas toujours recommandé, car ce qui est clair pour un examinateur de brevets ne l'est pas nécessairement pour un médiateur, un arbitre, un juge ou un jury. Le fait de disposer de dessins de brevet détaillés et précis facilite la réalisation de présentations graphiques destinées à être utilisées dans le cadre d'un procès ou d'une procédure d'arbitrage ou de médiation. Lorsque les dessins de brevet ont été créés à l'aide de logiciels de conception et dessin assistés par ordinateur (CAO-DAO), comme le font la plupart des dessinateurs dans ce domaine, les fichiers peuvent généralement être utilisés pour réaliser de telles présentations graphiques au lieu d'avoir à refaire entièrement les dessins, ce qui se traduit par une économie de temps et d'argent.

COMPÉTENCE GRAPHIQUE

Un grand nombre de dessinateurs de brevet possèdent les compétences nécessaires à la création de présentations graphiques répondant aux besoins des procédures de justice ou de règlement extrajudiciaire des litiges. Le titulaire de brevet peut s'éviter des dépenses supplémentaires en faisant appel au dessinateur qui a produit les dessins utilisés pour la demande de brevet concernée, car celui-ci connaîtra déjà l'invention et consacrerait donc moins de temps à la préparation de présentations graphiques pour un procès.

Un bon dessinateur de brevet possède une créativité qui lui permet de produire un large éventail de présentations convaincantes, visuellement agréables et faciles à comprendre. Plus une affaire est complexe et mal définie, plus l'apport du dessinateur sous forme de propositions constructives sera précieux. Le choix de la technique utilisée pour présenter l'information – de la simple vue en éclaté à l'animation 3D la plus moderne – dépend dans une large mesure de l'intention dans laquelle cette information est demandée. Par exemple, le but recherché est-il de présenter clairement l'invention brevetée ou d'expliquer d'une manière plus détaillée des aspects extrêmement techniques du brevet?

Si votre produit était attaqué en contrefaçon, des dessins de brevet, publications ou produits connus antérieurement à la date de dépôt du brevet de la partie adverse pourraient contribuer à renforcer votre position. La taille, la clarté et la position des éléments présentés peuvent être des facteurs très convaincants, de même que l'utilisation de la couleur pour mettre en valeur les éléments importants. Le fait de toujours présenter un détail ou un produit de la même manière peut en faciliter le souvenir.

L'utilisation efficace des techniques graphiques permet de mettre en valeur des différences ou des ressemblances subtiles entre une invention attaquée et l'état de la technique antérieure. Lorsque l'on cherche à choisir la meilleure façon de présenter un élément de preuve en sa faveur, les solutions ne manquent

pas. Les frais que cela entraîne peuvent en revanche influencer fortement ce choix. Il est donc important de commencer par demander un devis détaillé.

LES POSSIBILITÉS SONT LES SUIVANTES :

- tableaux et graphiques pour simplifier des informations complexes et les rendre plus faciles à comprendre;
- frises chronologiques pour montrer l'ordre dans lequel des événements se sont succédés dans le temps;
- animations en 3D pour faciliter la compréhension du fonctionnement d'une technologie;
- animations photoréalistes pour mettre en évidence les ressemblances et les différences entre des produits;
- présentations PowerPoint, agrandissements, photographies, maquettes fonctionnelles et présentations interactives.

Aux États-Unis d'Amérique, l'appréciation de l'atteinte aux droits découlant des "brevets de dessin ou modèle" prévus par la législation est entièrement fondée, en règle générale, sur les dessins compris dans la demande; aucune preuve n'est requise, d'ordinaire, en ce qui concerne la concurrence déloyale.

Selon les directives de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) (*A Guide to Filing a Design Patent Application, § Drawings or Black & White Photographs*) "la divulgation du dessin est l'élément le plus important de la demande" et les dessins ou photographies des demandes de brevet de dessin ou modèle "constituent l'intégralité de la divulgation visuelle de la demande". Les dessins doivent par conséquent être parfaitement exécutés, de manière à ce que "rien dans le dessin ou le modèle dont la protection est demandée ne laisse place à l'interprétation".

Le critère qui doit être rempli à l'heure actuelle pour conclure à la contrefaçon de dessin ou modèle est celui du "test de l'observateur ordinaire" établi dans l'affaire *Gorham c. White (81 US 511 (1871))*, en vertu duquel la contrefaçon est constituée si "aux yeux d'un observateur ordinaire faisant preuve de l'attention habituellement exercée par un acheteur, deux dessins ou modèles sont essentiellement identiques". Les procédures relatives aux dessins et modèles sont fondées sur l'appréciation du dessin, de la forme et des caractéristiques visuelles d'un produit. Les représentations graphiques utilisées à cet effet constituent un moyen efficace de démontrer si deux dessins ou modèles sont essentiellement similaires ou différents.

On ne saurait trop insister sur l'importance que peuvent revêtir les services d'un bureau de dessin compétent et expérimenté dans l'acquisition et la défense de droits de brevet. Des dessins de brevet bien faits permettent de présenter une demande solide et de se défendre efficacement lorsque cela devient nécessaire. ♦



En extérieur, sur le tournage de *Menschen*, le court métrage de Sarah Lotfi dont elle espère faire un long métrage.

CINÉMA INDÉPENDANT :

une entrevue avec
Sarah Lotfi



Catherine Jewell,
Division des communications de l'OMPI

Une carrière de cinéaste indépendant demande une grande capacité d'attention au détail et d'adaptation, beaucoup de détermination et une vision claire. Le chemin peut être semé d'embûches. Dans l'industrie du cinéma, les réalisateurs sont généralement choisis en fonction de leur parcours, et il est donc très difficile pour les nouveaux venus de se faire accepter. Le seul moyen dont disposent la plupart d'entre eux pour étoffer leur CV et attirer des producteurs et investisseurs potentiels est de débiter leur carrière dans le cinéma indépendant. La scénariste, réalisatrice et productrice Sarah Lotfi, dont le travail a été primé, nous fait part de ses impressions et de son expérience dans ce domaine.

Comment vous êtes-vous lancée dans le cinéma?

J'ai toujours été fascinée par le cinéma. Dans ma vie, les films ont été une fenêtre ouverte sur le monde.

À ce jour, j'ai réalisé quatre courts métrages qui ont été présentés dans des festivals. *Menschen* (mot allemand qui signifie "êtres humains") est de loin celui qui a connu le plus grand succès. J'ai réalisé *The Last Bogatyr*, une œuvre surréaliste qui parle de la Seconde Guerre mondiale sur le front russe, pendant mes années d'études en 2009. Ce film a été un succès dans les festivals et m'a aidé à me faire un nom et à devenir plus crédible aux yeux de bailleurs de fonds prêts à participer à un financement collectif. En 2010, il a été le lauréat régional et un finaliste national des Student Academy Awards, une compétition organisée par l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

Fort de mon expérience avec *The Last Bogatyr*, j'ai continué de travailler avec ce que j'appelle des reconstituteurs historiques, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à l'Histoire sous un angle différent, et j'ai réalisé *Menschen*. Compte tenu de mon intérêt pour la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma, ils m'ont conseillé de me documenter sur la Wehrmacht. Le thème de la Seconde Guerre mondiale a déjà été largement abordé et je cherchais une nouvelle perspective. J'ai un frère et une sœur qui ont des troubles importants du développement et dans *Menschen*, j'ai abordé la façon dont les nazis traitaient ce type de personnes. Mais au lieu de me focaliser sur le côté tragique, j'ai écrit une histoire positive, pleine d'espoir et d'humanité au milieu de toute cette brutalité institutionnelle, une histoire qui émeut au-delà des stéréotypes et dont j'espère qu'elle aura un effet durable. *Menschen* m'a aussi permis d'attirer l'attention du public sur ces handicaps.

Si l'objectif d'un film est de divertir, je pense qu'il peut aussi rendre plus fort. Conor Long, qui incarne Radek à l'écran, est atteint de trisomie. En le choisissant pour ce rôle, nous nous sommes rapprochés d'associations de défense et de soutien des handicapés. J'ai récemment fait une merveilleuse expérience lors d'un festival : une jeune trisomique est venue vers moi avec un grand sourire pour me dire qu'elle s'était vue dans le film.

La réalisation offre une possibilité unique de sensibiliser le public à certaines questions et de toucher les gens. C'est un outil de communication tellement puissant ! Il est incroyablement stimulant d'écrire une histoire et de la voir transformée en une œuvre audiovisuelle. Je pense que n'importe quel créateur vous le dira.

Pourquoi avoir tourné *Menschen* en allemand?

Je pense que les réalisateurs ont un devoir d'authenticité. Dans un film historique, cela signifie qu'il faut être aussi fidèle que possible à l'identité des personnages représentés. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de tourner le film en allemand. Nous avons même engagé un professeur de dialecte pour avoir le bon accent. L'authenticité et la qualité filmique sont également des incontournables pour Anastasia M. Cummings, la productrice du film dont l'étroite collaboration m'a permis de faire un film crédible pour le public européen.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour vos recherches et la réalisation du film?

De la préproduction au montage final, il nous a fallu seulement neuf mois pour tourner ce film en 2012. Je suis une réalisatrice très ambitieuse et je veux avancer le plus vite possible. *Menschen* était un projet de grande ampleur pour un court métrage indépendant. Le premier jour du tournage, jusqu'à 80 personnes étaient présentes sur le plateau pour notre principale scène d'action. Le tournage de scènes d'action très élaborées requiert beaucoup de planification et de coordination. Même le montage prend du temps.

Quels ont été les principaux défis à relever pour réaliser ce film?

Obtenir des fonds est toujours un défi pour les cinéastes indépendants et s'avère particulièrement difficile pour de petits projets comme *Menschen*. Nous avons opté pour le financement collectif et avons organisé notre campagne de financement en trois étapes. Cela nous a permis de récolter de petites sommes d'argent à différents stades du processus de production, et d'être ainsi constamment à flot. Le financement collectif a été utilisé efficacement par des réalisateurs célèbres comme Spike Lee et Zach Braff. Ce type de financement offre aussi à des cinéastes inconnus et indépendants comme moi une opportunité incroyable de réaliser leurs projets.

Les réalisateurs ont besoin de se constituer un public et de le connaître, et le financement collectif est utile dans ce sens. Lorsque vous réalisez un film comme *Menschen*, qui s'adresse à un public particulier, c'est ce public qui est attiré par le film et qui contribuera à son succès.

Les cinéastes indépendants se trouvent souvent dans des situations sans issue. Par exemple, ils entament des négociations pour engager des acteurs connus mais ces acteurs ne veulent pas signer, faute de financement. Dans le même temps, les investisseurs ne s'engageront pas sans acteur connu à la clé. Et les choses peuvent tourner en rond pendant longtemps. C'est pourquoi le financement collectif est du pain béni pour les cinéastes indépendants : ils peuvent ainsi se constituer un public qui croit vraiment en leurs projets et ils ont entre les mains de quoi négocier, même si le financement obtenu porte sur de petits montants et non sur l'intégralité de leur budget.

Les cinéastes indépendants font tout leur possible pour attirer des acteurs connus, grâce auxquels leurs films seront projetés non seulement dans des salles de cinéma, mais aussi dans des festivals. La tendance actuelle, pour les acteurs très connus, est de jouer dans des films indépendants. Certains estiment qu'un film indépendant avec un bon scénario leur permettra de jouer des personnages différents de ceux qu'on leur propose habituellement dans de plus grosses productions. S'ils ont le temps, ils sont prêts à accepter des honoraires moins prestigieux pour se lancer dans une aventure qui leur semble intéressante.

En tant que réalisatrice, quelle importance accordez-vous au droit d'auteur?

Le droit d'auteur est extrêmement important pour les réalisateurs et le processus de réalisation. La réalisation est un effort collectif, et le droit d'auteur rend cette collaboration possible. Après avoir réalisé *Menschen* en court métrage, nous souhaiterions en faire un long métrage. Si nous ne détenions pas les droits d'auteur pour ce film, nous ne pourrions pas l'envisager. Le droit d'auteur protège les intérêts des créateurs et empêche les tiers d'utiliser leur œuvre sans leur permission. Dans un monde compétitif comme le nôtre, les créateurs ne sont malheureusement pas toujours respectés. Le droit d'auteur donne aux créateurs les moyens de se défendre contre l'utilisation non autorisée de leurs œuvres.

Quel est le rôle des festivals du film?

Les festivals permettent aux réalisateurs de faire connaître leurs œuvres à l'industrie du cinéma. Il existe de nombreux types de festivals. Certains sont consacrés aux films internationaux et nationaux, d'autres mettent à l'honneur des genres ou des sujets différents et d'autres encore célèbrent tous les films. Ce qui compte pour moi, c'est que mes films soient projetés dans un cadre où le public peut les apprécier. Et c'est pourquoi le droit d'auteur et la concession de licences sont importants. Imaginons par exemple que vous déteniez une licence pour l'utilisation d'une œuvre musicale dans un film mais que vous ayez négocié cette licence uniquement pour un festival; si vous finissez par négocier un contrat de distribution, la renégociation de la licence pourra être coûteuse et entraver les négociations. Lorsque vous négociez des contrats de licences, assurez-vous d'avoir la plus large couverture possible afin de ne pas devoir renégocier un contrat par la suite.

Quel est l'avenir du cinéma?

Le transmédia prend de l'ampleur.

Un nombre croissant de projets reposent sur des contenus impliquant de multiples plates-formes, ce qui favorise l'interactivité. Les possibilités d'exploitation des contenus créatifs sont illimitées et permettent de toucher de nouveaux publics et de les faire participer. Prenez par exemple le cas de *Pandemic 41.410806,-75.654259* de Lance Weiler, qui allie cinéma, technologies mobiles et en ligne, décors, jeux interactifs et visualisation de données. Ce film fait partie intégrante de l'expérience interactive autour de la fiction *Pandemic 1.0*, présentée au Sundance Festival de 2011, qui raconte la propagation d'une pandémie virtuelle que le public du festival a dû stopper en 120 heures. Je pense que l'intérêt pour ce type d'expérience interactive est alimenté par les jeunes adeptes de jeux vidéo. Les jeux vidéo sont devenus une partie essentielle de la culture des jeunes et représentent une industrie en pleine expansion.



Sarah Lotfi (à gauche) dirige Conor Long (en haut), qui joue le rôle de Radek dans *Menschen*. Elle pense que le film est un outil de communication extrêmement puissant et que si son objectif est de divertir, il peut aussi rendre plus fort.

Quel est votre message aux pirates?

Je comprends que le piratage existe, car les films ne sont pas toujours disponibles simultanément au format souhaité dans tous les pays du monde. L'industrie du cinéma fait tout son possible pour résoudre ce problème. Mais pour un cinéaste indépendant, il est très difficile de faire un film et d'en vivre. Nos droits de propriété intellectuelle sont notre seul moyen d'obtenir un retour sur investissement, et le respect de ces droits est le seul moyen dont dispose l'industrie pour se développer.

Cela me fait vraiment de la peine de voir des personnes sortir une caméra dans les salles de cinéma et enregistrer un film pour le mettre en ligne. Ces enregistrements sont à l'opposé de ce que souhaite l'artiste. J'ai beau vouloir que les gens voient mon film, je veux aussi qu'ils soutiennent activement l'économie cinématographique, et cela arrivera uniquement si le piratage diminue.

Il n'y a pas si longtemps, aller au cinéma était la seule façon de voir un film mais avec tous les nouveaux supports qui existent aujourd'hui, une sortie au cinéma constitue un plaisir coûteux. Cela dit, en tant que réalisatrice, j'aime que les gens perçoivent la manière dont j'envisage mon travail. Voir un film sur grand écran dans une salle équipée d'un bon matériel de sonorisation et visionner un film sur un écran de téléphone avec des oreillettes sont deux expériences totalement différentes.

Pouvez-vous nous parler de l'esprit de collaboration qui caractérise la réalisation?

Si la conception d'un film est le fait d'un seul artiste ou groupe d'artistes, la réalisation est un effort commun.

Différentes personnes se joignent au projet à différents moments pour le faire aboutir.

Un film ne peut pas être réalisé par une seule personne.

Orson Wells a dit qu'un écrivain avait sa plume, un peintre son pinceau mais qu'un réalisateur avait besoin d'une armée. Il avait entièrement raison. Le succès d'un réalisateur est directement lié à sa capacité de travailler avec l'équipe de tournage et les acteurs. Le rôle du réalisateur est passionnant, mais il peut être intimidant car il peut y avoir tant d'obstacles à surmonter. Cela dit, quoi de plus valorisant pour un être humain que de savoir que sa collaboration avec les autres et leurs efforts communs sont à l'origine d'une grande œuvre? Je pense que c'est ce qui me plaît.

La technologie numérique: opportunité ou menace?

La technologie numérique est toujours une opportunité car elle permet de créer des œuvres de qualité à un prix abordable. Par exemple, le format cinéma numérique (DCP) permet aux cinéastes comme moi de projeter leurs films dans de grandes salles de cinéma équipées d'un équipement de sonorisation en résolution 2K. Le coût de conversion d'un film numérique sur support magnétique est prohibitif par rapport au coût de conversion du même film au format DCP. Sans ces progrès, les cinéastes à petit budget ne pourraient pas projeter leurs films. La technologie numérique élimine les obstacles pour les nouveaux cinéastes et favorise l'essor de notre industrie.

Quels sont vos réalisateurs préférés?

Ce que je préfère dans le cinéma, c'est qu'il est universel. Aucun film n'est parfait. Il y aura toujours des films à apprécier et qui nous inspireront. J'aime beaucoup ce qu'a fait Joe Wright avec *Reviens-moi*, *Hanna* et *Anna Karenine*. Dans le panthéon des réalisateurs classiques, j'aime le travail d'Ingmar Bergman, en particulier *Le septième sceau*, et *Un homme pour l'éternité* de Fred Zinnemann. ♦

DROIT D'AUTEUR ET MODE: une perspective britannique

*Iona Silverman,
avocat en propriété intellectuelle,
Baker & McKenzie*

La mode, malgré son apport présent et futur à l'économie, ne se voit pas accorder la même protection par le droit d'auteur que les autres industries de la création.



Stylisme : Gracie Wales Bonner, lauréate du Prix L'Oréal 2014 du talent professionnel.

En 2006, le Gouvernement du Royaume-Uni a officiellement adopté l'expression "économie créative" afin de prendre en compte la contribution élargie des industries de la création à la vie économique et sociale. Il n'a cessé depuis de souligner l'importance de ces dernières, et en particulier de l'industrie de la mode, en tant que génératrices d'emploi, de richesse et d'engagement culturel. Pourtant, la mode, malgré son apport présent et futur à l'économie, ne se voit pas accorder la même protection par le droit d'auteur que les autres industries de la création.

Certains font remarquer que ce secteur, pour lequel la brièveté des saisons et la pratique de la copie constituent en fait des stimulants, n'a peut-être ni désir ni besoin d'invoquer le droit d'auteur. Pourtant, si l'on veut que les industries de la création du Royaume-Uni restent florissantes, il est essentiel qu'elles soient protégées. En cette époque où la combinaison des appareils photo de téléphones portables, des imprimantes 3D et des achats en ligne permet de photographier, copier et vendre des imitations dans le temps qu'il faut pour présenter une collection à un défilé de mode, il est important que les stylistes puissent protéger leurs œuvres comme tous les autres artistes.

LA MODE EST-ELLE PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

Avant de regarder dans quelle mesure la protection par le droit d'auteur s'applique à la mode, un mot s'impose sur les droits relatifs aux dessins et modèles. On pourrait en effet se demander pour quelle raison les créations de mode devraient être protégées par le droit d'auteur, alors qu'il existe des dessins et modèles pour protéger leur apparence. Le présent article ne se propose pas d'examiner la protection offerte par le droit des dessins et modèles et ne prétend pas qu'elle soit sans importance; il s'intéresse à l'étendue de la protection par le droit d'auteur dans le domaine de la mode.

En principe, toute œuvre originale bénéficie automatiquement de la protection du droit d'auteur. La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui est administrée par l'OMPI, réserve cependant aux pays une certaine latitude en ce qui concerne la manière de protéger les œuvres des arts appliqués tels que la mode (article 2.7)). Pour être protégée par le droit d'auteur au Royaume-Uni, une œuvre doit entrer dans l'une des huit catégories énoncées à l'article 3 de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets ("CDPA"). En toute logique, une œuvre de mode devrait pouvoir être protégée en tant qu'œuvre artistique originale. La jurisprudence, toutefois, ne souscrit pas à cet argument, dans la mesure où il n'est pas facile de caser les vêtements et autres œuvres de mode dans l'une des sous-catégories d'œuvres artistiques énoncées dans la loi. La catégorie des œuvres de l'artisanat artistique est celle qui conviendrait le mieux, mais pour y entrer, une œuvre doit revêtir un caractère à la fois artistique et artisanal.

La signification du mot "artistique" a été examinée dans un certain nombre d'affaires. Dans l'affaire *Hensher c. Restawhile*, la Chambre des Lords a été unanime à conclure qu'un prototype d'ensemble de salon distinctif de trois pièces destiné à la

production en grande série ne pouvait pas être qualifié d'artistique. Les juges sont toutefois parvenus à cette conclusion par des raisonnements différents. Depuis cette affaire, les tribunaux ont rejeté l'argument de caractère artistique d'un capuchon de bébé pour défaut d'intention de créer une œuvre artistique, ainsi que celui d'un couvre-lit en patchwork au motif que celui-ci, bien que "plaisant à l'œil" n'était pas suffisamment créatif. Une décision encore plus pertinente pour l'industrie de la mode a conclu à l'absence de caractère artistique de chandails et cardigans, expliquant que ces derniers, même s'ils avaient été exposés au musée Victoria et Albert, l'étaient en tant qu'exemples de l'évolution de la mode plus tôt que d'œuvres d'art. Plus récemment, la Haute Cour a statué que les casques portés par les soldats de l'Empire dans les films *Star Wars* ne constituaient pas des œuvres artistiques parce qu'ils n'avaient pas été conçus dans un but esthétique. La Cour suprême a déclaré par la suite que ces casques n'étaient pas des sculptures et ne pouvaient pas non plus bénéficier d'une protection à ce titre.

Comme le démontrent ces décisions, les juges ne sont pas très enclins à reconnaître qu'une œuvre de mode puisse avoir un caractère artistique. La définition du mot "artistique" reste difficile à cerner; d'une manière générale, il semble s'appliquer à des œuvres qui exercent un attrait artistique sur le grand public ou ont été créées en tant qu'œuvres artistiques.

La démonstration du caractère "artisanal" est plus facile à faire. Le tricot et la tapisserie ont été traités comme des arts (tout comme la fabrication des casques des soldats de l'Empire). Alors que l'on peut s'attendre de la part des tribunaux à ce qu'ils considèrent les œuvres de mode comme des œuvres d'artisanat si elles sont réalisées en un seul exemplaire, leur position est moins claire en ce qui concerne les produits fabriqués de manière industrielle. Dans la décision *Hensher c. Restawhile*, les juges Reid et Dilhorne ont écrit que le critère de travail artisanal implique qu'une œuvre doit être réalisée à la main, tandis que le juge Simon a estimé que l'on ne saurait le limiter à l'artisanat; il a ajouté que le mot "artistique" n'était pas non plus incompatible avec la production par machine.

Ces affaires établissent globalement que le seuil requis pour la démonstration de la qualité d'œuvre de l'artisanat artistique est élevé, et il en résulte que les vêtements ne sont pas protégés par le droit d'auteur au Royaume-Uni. Les systèmes de droit d'auteur d'autres pays, dont l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique et la France, ne comportent pas de liste fermée des œuvres protégeables; étant donné qu'il n'est pas nécessaire de les faire entrer dans une catégorie particulière, les œuvres de la mode y bénéficient dès lors d'un champ de protection plus large.

LE ROYAUME-UNI SE DIRIGE-T-IL VERS UN SYSTÈME À LISTE OUVERTE?

En Allemagne, aux États-Unis d'Amérique et en France, toute œuvre originale peut prétendre à la protection par le droit d'auteur. Selon le seuil d'originalité imposé en France, l'œuvre doit être caractérisée par "l'empreinte de la personnalité de l'auteur", et en Allemagne, le droit d'auteur protège les "créations intellectuelles personnelles". Cela se rapproche de la notion de "création intellectuelle" utilisée dans l'Union européenne, dans la



Stylisme : Andrew Asai, récent diplômé de Central Saint Martins, Université des arts de Londres, Royaume-Uni, une école d'art et de design de renommée mondiale.

Directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, la Directive concernant la protection juridique des bases de données et la Directive relative à la durée de protection du droit d'auteur. Ce critère a été utilisé pour la première fois à l'égard des œuvres littéraires au niveau européen dans l'affaire *Infopaq*, jugée en 2009, qui portait sur l'application du droit d'auteur dans un service d'agrégation de presse numérique. Selon la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), pour qu'une partie d'œuvre littéraire – un article de journal – puisse constituer une reproduction contrefaisante, elle doit elle-même être une œuvre originale, c'est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur. Dans l'affaire *Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany c. Ministerstvo kultury*, portant sur une interface utilisateur graphique, la CJUE a statué que la protection par le droit d'auteur ne pouvait s'appliquer qu'à l'égard d'une œuvre qui est originale, en ce sens qu'elle est une création intellectuelle propre à son auteur. La CJUE a également appliqué ce critère par la suite, dans les affaires *Football Association Premier League and others c. QC Leisure and others* et *Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd* ainsi que dans l'affaire *SAS c. World Programming Ltd*.

Ces décisions ont permis à la Cour de justice de franchir le pas entre la situation initiale, dans laquelle l'harmonisation ne concernait que les programmes d'ordinateur, les bases de données et les émissions diffusées (voir les directives citées plus haut), tous les autres objets étant protégés selon les dispositions des législations nationales, et celle de l'harmonisation complète de la notion d'œuvre, en vertu de laquelle la protection s'applique à toute "création intellectuelle propre à son auteur". Cela diverge, naturellement, de l'approche de la CDPA, avec sa liste fermée. Le professeur Lionel Bently, de l'Université Cambridge, a sarcastiquement qualifié ce processus d'"harmonisation furtive". Si la notion harmonisée d'œuvre protégée est introduite dans la législation du Royaume-Uni, cela pourrait encourager considérablement les créateurs de mode à utiliser le droit d'auteur pour la protection de leurs œuvres.

Le critère d'originalité a été examiné dans l'affaire *Newspaper Licensing Agency c. Meltwater* par la Haute Cour, laquelle a estimé qu'il avait été "reformulé, mais non, pour les fins qui nous occupent, modifié de façon sensible par la décision *Infopaq*". Cette opinion a été confirmée par la Cour d'appel. Il a été demandé par la suite au Tribunal de comté pour les brevets (aujourd'hui Tribunal pour la propriété intellectuelle et l'entreprise), de se prononcer, dans l'affaire *Temple Island Collections Ltd c. New English Teas Ltd* dite "de l'autobus rouge", quant à la protection par le droit d'auteur d'une composition formée d'un autobus rouge traversant le pont de Westminster sur un fond monochrome. Les parties ont été d'accord sur le fait que la protection par le droit d'auteur pouvait s'appliquer, suite à la décision *Infopaq*, à une photographie si celle-ci était une "création intellectuelle propre à son auteur". Étant donné que les œuvres en cause dans cette affaire étaient des photographies, il s'agit d'une analyse conforme à la directive relative à la durée de protection du droit d'auteur, mais il est intéressant de noter que la cour s'est référée en ce qui concerne le critère à l'arrêt *Infopaq*, et non à la directive.

Les décisions précitées indiquant que le critère d'originalité harmonisé s'applique désormais au Royaume-Uni, il était permis de supposer que la notion d'œuvre harmonisée s'y appliquerait également. Pourtant, lorsque l'affaire *SAS Institute c. World Programming Ltd* est revenue de la CJUE devant la Haute Cour, le juge Arnold en a décidé autrement, expliquant que le simple fait qu'une chose soit une création intellectuelle ne signifie pas

nécessairement qu'elle soit une œuvre. La Cour d'appel a rejeté le pourvoi formé subséquemment, en négligeant toutefois de se pencher sur ce point, ce qui laisse sans réponse la question de savoir si le critère de la création intellectuelle définit une œuvre susceptible de protection au Royaume-Uni.

LA PROTECTION AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Aux États-Unis d'Amérique, les œuvres originales bénéficient de la protection par le droit d'auteur, le critère auquel elles doivent répondre étant de révéler un "minimum de créativité". L'une des principales particularités du système américain est le caractère facultatif de l'enregistrement auprès de l'Office du droit d'auteur – conformément à l'article 5.2) de la Convention de Berne. L'enregistrement au niveau fédéral repose sur une présomption de propriété de l'œuvre et d'existence d'un droit d'auteur sur celle-ci; il est en outre essentiel pour engager une action en contrefaçon. La législation américaine prévoit aussi une exception d'usage loyal plus large que celles que l'on voit en Europe. L'usage loyal est une vieille doctrine qui a été codifiée par l'article 107 de la loi sur le droit d'auteur de 1976. L'appréciation de la loyauté de l'usage s'effectue sur la base des faits particuliers de chaque espèce, mais elle obéit à un principe général selon lequel ledit usage doit représenter un apport pour la société et avoir un caractère "transformateur". Le système américain permet donc de protéger plus facilement les œuvres de mode que celui du Royaume-Uni, et l'enregistrement fournit aux stylistes le moyen de faire valoir publiquement leurs droits sur leurs créations. En revanche, il fait aussi preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de l'usage des œuvres protégées avant de le considérer comme contrefaisant.

Un projet de loi de protection des dessins et modèles innovants, plus couramment appelé "Fashion Bill", a été soumis au Congrès en 2006, mais dans la mesure où il a connu en 2012 son sixième et probablement dernier échec, il semble que la législation des États-Unis d'Amérique en cette matière ait peu de chances d'évoluer dans un avenir prévisible.

PARFUMS

Si toutes les "créations intellectuelles" étaient protégées par le système du droit d'auteur du Royaume-Uni, un secteur susceptible d'en bénéficier serait celui des parfums – une industrie multimilliardaire dans le monde. Alors qu'il lui est possible de recourir au droit des marques et à l'action en substitution frauduleuse ("passing-off") pour défendre ses droits sur le nom ou le conditionnement d'un parfum (et même l'utilisation des descripteurs de la fragrance), cette dernière ne dispose en effet, à l'heure actuelle, d'aucun moyen de protection du parfum proprement dit au Royaume-Uni.

La protection des parfums par le droit d'auteur existe déjà dans d'autres systèmes juridiques. C'est notamment le cas aux Pays-Bas, où la Cour suprême a statué en 2006 dans l'affaire *Lancome Parfums c. Kecofa BV* que le parfum *Trésor* de Lancôme relevait de la protection du droit d'auteur (voir www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/05/article_0001.html). La loi sur le droit d'auteur des Pays-Bas qui, comme le droit français, est fondée sur la tradition civiliste, protège donc les œuvres originales caractérisées par

l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Pour qu'une création puisse bénéficier de la protection, il suffit qu'elle soit matérialisée dans une forme "perceptible par les sens". La Cour suprême a conclu en l'espèce que si la fragrance d'un parfum était "trop fugace, trop variable et trop dépendante de facteurs externes" pour être protégée par le droit d'auteur, le liquide constituant le parfum était suffisamment concret et stable pour être considéré comme une œuvre. Étant donné que le liquide répondait aux exigences de la loi des Pays-Bas en matière de perception et que le parfum est une composition créative, la protection par le droit d'auteur pouvait être reconnue.

La même année, la Cour de cassation française a estimé que le parfum ne présentait pas un caractère créatif suffisant pour être protégé au titre du droit d'auteur. Dans l'affaire *Bsiri-Barbir c. Haarmann & Reimer*, la Cour de cassation a statué que les parfums ne peuvent pas bénéficier de la protection par le droit d'auteur français parce qu'ils "procèdent de la mise en œuvre d'un savoir-faire purement technique et ne permettent par conséquent aucune association visible avec la personnalité propre à chacun de leurs créateurs". La cour a jugé que les parfumeurs étaient des artisans, et non des artistes. Il est paradoxal qu'une œuvre ne soit pas protégée en France si elle est artisanale, alors qu'au Royaume-Uni, les créateurs doivent s'efforcer de démontrer exactement l'inverse. La Cour de cassation a confirmé depuis, dans l'affaire *Beauté Prestige Int'l c. Senteur Mazal*, que les parfums ne bénéficiaient pas en France de la protection au titre du droit d'auteur.

Indépendamment des discordances entourant la protection des parfums, les maisons de mode se tourneraient plus facilement vers le droit d'auteur pour protéger leurs œuvres de mode s'il n'était plus nécessaire de faire entrer ces dernières dans l'une des huit catégories énumérées à l'article premier de la CDPA. Un tel changement constituerait un bouleversement pour le droit d'auteur britannique, mais il semble bien que sa mise en place soit actuellement une réelle possibilité.

Le climat politique et l'application de la récente jurisprudence de la CJUE créent au Royaume-Uni des conditions propices à une transformation radicale du droit d'auteur. Il suffirait qu'un juge confirme qu'en vertu de l'arrêt *Infopaq*, toute œuvre constituant une création intellectuelle propre à son auteur est désormais protégée par le droit britannique, pour déclencher une ruée de créateurs de mode faisant valoir que leurs chaussures, chapeaux, vêtements, parfums et produits de maquillage devraient également bénéficier de la protection par le droit d'auteur. Il semblerait légitime, eu égard à la créativité et à l'originalité des œuvres produites par l'industrie de la mode, que celles-ci puissent bénéficier d'une manière ou d'une autre de la protection du droit d'auteur. Il revient à l'industrie de façonner cet argument en sa faveur et de tirer le meilleur parti de l'occasion que représentent les actuelles incertitudes concernant la définition de l'œuvre protégée.

La législation du Royaume-Uni a besoin d'être mise à jour afin de rester en phase avec l'évolution du domaine de la mode; à défaut, les jeunes créateurs et les entreprises britanniques sur le point de prendre leur envol pourraient choisir des systèmes juridiques plus favorables pour leurs lancements. ♦

UN AN PLUS TARD : le programme régional de formation à l'examen des brevets (RPET) d'IP Australia

*Fatima Beattie, vice-directrice générale,
IP Australia*

En avril 2013, IP Australia a entrepris de mettre sur pied un programme de formation intensive en ligne à l'intention de participants de pays situés dans des fuseaux horaires différents – un pari difficile, mais qui, à en juger par les résultats positifs déjà obtenus, vaut la peine qu'on le poursuive.

Lancé avec le soutien du Programme de coopération économique (ECWP) de l'Accord de libre-échange entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Australie et la Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le programme régional de formation à l'examen des brevets a réuni pour sa première session huit examinateurs du Kenya, de Malaisie, des Philippines et de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO).

La formation des examinateurs de brevets s'était effectuée jusqu'alors au cas par cas, sur de courtes périodes et en face à face, ce qui ne favorisait pas l'approfondissement de l'enseignement et du transfert de connaissances. IP Australia a donc décidé de créer une nouvelle expérience en constituant une communauté d'apprentissage appuyée par un réseau de soutien.

Le programme RPET utilise une technologie d'apprentissage électronique pour mettre à la disposition d'examineurs de brevets de différents offices nationaux de propriété intellectuelle une formation moderne, approfondie et intensive axée sur les compétences. Le matériel de formation est construit à partir du cadre de formation existant d'IP Australia, qui a été mis en place voici plusieurs années dans le but d'améliorer la qualité et l'uniformité des résultats d'examen et met l'accent sur la réalisation de recherches et d'examens conformes aux normes internationales du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Les stagiaires progressent dans leur formation selon les résultats qu'ils atteignent, et non sur la base d'un calendrier fixé artificiellement par un formateur. Ils sont évalués périodiquement sur la base de normes de pratique et de référentiels de compétences prédéfinis. Les diplômés du programme RPET doivent avoir démontré une application durable de leurs compétences et connaissances dans le cadre de leur travail.

Patricia Kelly, la directrice générale d'IP Australia, souligne que son organisme apporte depuis de nombreuses années une contribution active au développement des capacités en matière d'examens de brevet à travers le monde.

“Nous avons dispensé des programmes de formation, soit seuls, soit en partenariat avec d'autres offices de propriété intellectuelle, y compris l'OMPI. Il s'agissait toutefois de formations traditionnelles données sur de courtes périodes, généralement une ou deux semaines”.

“Du fait de la contrainte de temps que cela représentait, nous ne pouvions aborder que quelques-unes des compétences qui sont nécessaires à la réalisation d'examens



Les participants à la session inaugurale du Programme régional de formation à l'examen des brevets (RPET), qui a débuté en avril 2013, avec les délégués d'IP Australia.

de brevet de très grande qualité. Cette nouvelle formule nous permet de faire un pas de plus”.

“Nous sommes partis de la formation que nous donnons chez IP Australia, avec nos propres employés, et nous en avons fait un programme d'apprentissage collaboratif à distance”.

Ce programme contribue à l'amélioration de la qualité et de l'uniformité des examens réalisés dans les offices participants, et permet à ces derniers d'aligner leurs méthodes d'examen sur les normes internationales.

UN AN PLUS TARD

Le Directeur général de l'OMPI, M. Francis Gurry, a félicité IP Australia pour le succès du programme RPET, ajoutant qu'il avait “toujours été convaincu de l'importance de cette initiative en tant que moyen ciblé et axé sur les résultats de renforcer les capacités en matière d'examen de brevets dans les pays en développement et les pays les moins avancés. Les commentaires positifs reçus de la part des deux premiers bénéficiaires de ce programme en Afrique constituent une confirmation sans équivoque à cet égard”.

“Ils ont tous fait l'éloge du caractère unique de ce programme et de la grande utilité qu'il a eue pour eux, grâce à sa rigueur, sa qualité et l'excellence de son contenu”.

À l'occasion du premier anniversaire du programme RPET, Mme Kelly a observé que celui-ci “a démontré qu'avec la technologie moderne, le partage de connaissance n'a plus besoin de se faire au cas par cas et face-à-face. Il est maintenant possible de le coordonner facilement et efficacement, afin de permettre un partage de connaissances plus homogène pour les offices”.

“Les remarques que nous ont fait parvenir les participants au programme ont été très positives, a ajouté Mme Kelly. Certains

offices ont indiqué que la manière dont le programme était structuré, avec la participation des stagiaires et de superviseurs locaux, facilitait la mise en œuvre de changements positifs chez eux. Plusieurs offices étudient la possibilité d'adopter la même formule que le programme RPET pour leurs propres formations”.

SOUTIEN CONCRET

“Le programme RPET a contribué à inspirer d'autres programmes de formation en cours d'élaboration dans la région de l'ASEAN”, a expliqué M. Dato' Azizan Mohamad Sidin, directeur général de l'Office malaisien de la propriété intellectuelle (MyIPO).

MyIPO conduit l'élaboration d'un projet de l'ASEAN intitulé “Renforcement des capacités pour les examinateurs de brevets – un modèle de formation idéal”, conçu sur la base des principes du programme RPET. “Nous avons pu nous appuyer sur l'excellent travail du programme RPET d'IP Australia, qui nous a aidés à mettre au point un modèle de formation idéal ayant un objectif similaire à celui-ci, à savoir la conception d'une manière plus complète et uniforme d'aborder la formation et l'amélioration des normes d'examen des brevets dans la région” a ajouté M. Dato' Azizan.

ET MAINTENANT?

Un deuxième groupe de stagiaires a commencé à suivre le programme en mars 2014. Il se compose de 15 participants de l'ARIPO, d'Indonésie, du Kenya, de Malaisie, des Philippines ainsi que de la Thaïlande et du Vietnam.

“La constitution du groupe de 2014 a été rendue possible grâce à un financement de l'ASEAN et à l'appui soutenu de l'OMPI à la participation africaine au programme”, a déclaré Mme Kelly.

“Nous sommes très reconnaissants du soutien financier qu'a reçu le programme RPET, car il permet à IP Australia d'offrir cette formation à un plus grand nombre de participants.” ♦

Pour plus d'informations,
veuillez contacter l'OMPI
à l'adresse www.wipo.int

34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone:
+4122 338 91 11
Fax:
+4122 733 54 28

OMPI—Magazine est une publication bimestrielle distribuée gratuitement par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dont le siège est à Genève (Suisse). Il vise à faire mieux comprendre la propriété intellectuelle et les activités de l'OMPI au grand public et n'est pas un document officiel de l'Organisation. Les vues exprimées dans les articles et les lettres des contributeurs extérieurs ne reflètent pas nécessairement la position de l'OMPI.

Pour toute observation ou question, on est prié de s'adresser au rédacteur en chef à l'adresse suivante : WipoMagazine@wipo.int

Pour commander une version imprimée du Magazine de l'OMPI, s'adresser à publications.mail@wipo.int.

Copyright ©2014 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Tous droits réservés. Les articles figurant dans le *Magazine* peuvent être reproduits à des fins d'enseignement. Aucune partie ne peut, en revanche, être reproduite à des fins commerciales sans le consentement exprès écrit de la Division de la communication de l'OMPI, dont l'adresse est indiquée ci-dessus.