

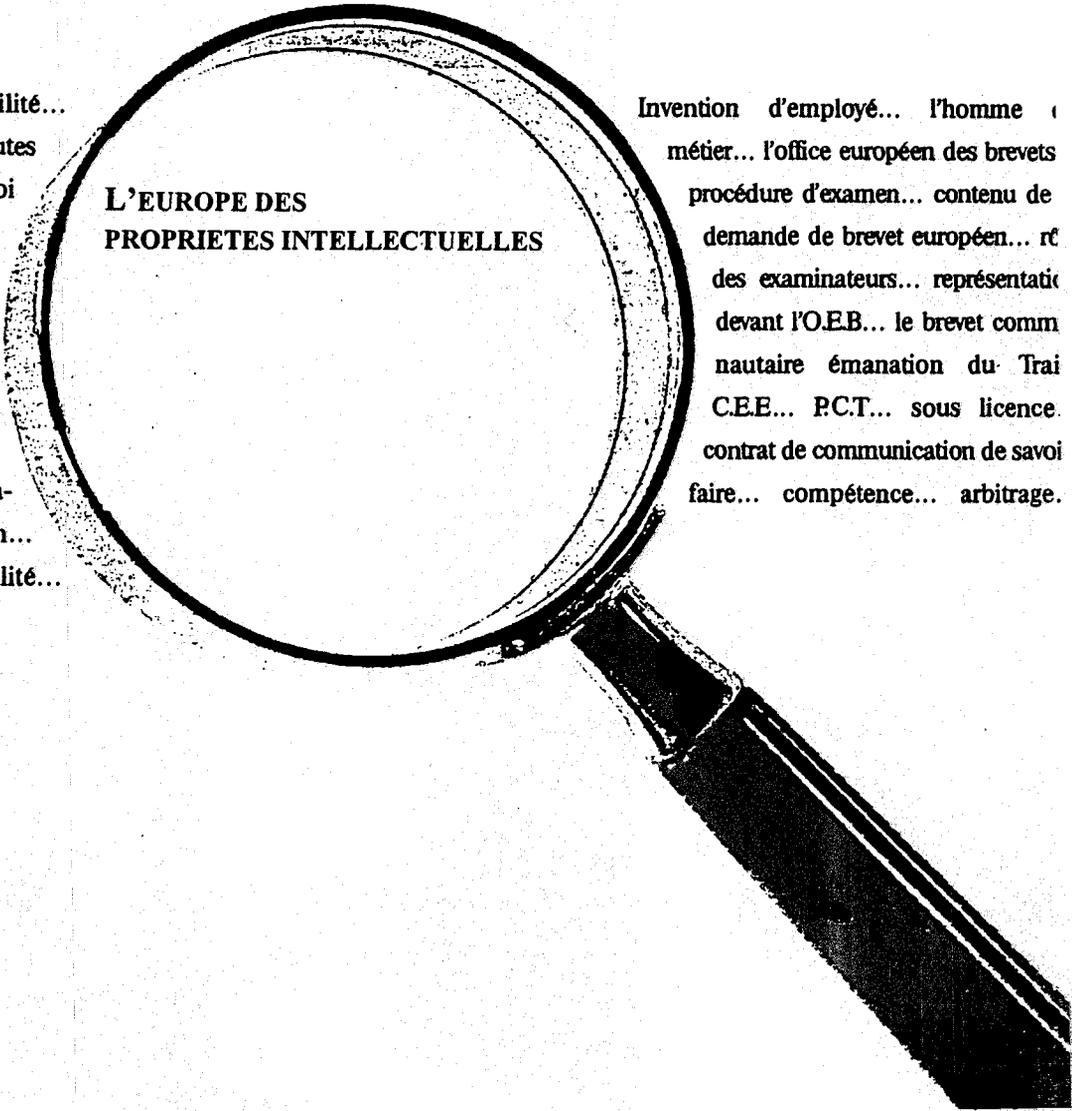
Centre du Droit de l'Entreprise

DOSSIERS

2001. I et II

PROPRIETES INTELLECTUELLES

Conditions de brevetabilité...
nouveau... antériorité de toutes
pièces... combinaison... emploi
nouveau... activité inventive...
avis documentaire... restaura-
tion... certificat d'utilité... ces-
sion... combinaison de moyens
connus... licence obligatoire...
taxes... contrefaçon... action...
saisie-contrefaçon... divulga-
tion... action en revendication...
possession personnelle... nullité...



L'EUROPE DES
PROPRIETES INTELLECTUELLES

Invention d'employé... l'homme
métier... l'office européen des brevets
procédure d'examen... contenu de
demande de brevet européen... rôle
des examinateurs... représentation
devant l'O.E.B... le brevet commu-
nautaire émanation du Traité
C.E.E... P.C.T... sous licence...
contrat de communication de savoir
faire... compétence... arbitrage.

L'EUROPE DES PROPRIETES INTELLECTUELLES

**PREMIERE PARTIE – LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS DES DESSINS ET
MODELES** par Jacques RAYNARD

p. 2 et s.

**DEUXIEME PARTIE – APPORTS DE L'ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2001
EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES** par Elisabeth TARDIEU-GUIGUES p. 17 et s.

**TROISIEME PARTIE – PRESENTATION RAPIDE DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE
DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU
DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE
L'INFORMATION** par Pascal KAMINA

p. 23 et s.

L'EUROPE DES PROPRIETES INTELLECTUELLES

- L'emprise du droit communautaire sur le droit des propriétés intellectuelle ne cesse de croître. En attendant le brevet communautaire, comme d'autres Godot, l'observateur s'arrêtera sur quelques textes particuliers de l'année 2001 qui viennent illustrer cette influence progressive.

- L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 porte adaptation du Code de la propriété intellectuelle pour assurer la conformité de celui-ci aux exigences du droit communautaire. Ce texte porte d'abord transposition de la directive 98/71/CE du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles, à laquelle il convenait de se conformer avant l'échéance du 28 octobre 2001 (Art. 19 Direct., sur la Directive, V. P. Kamina, JCP, éd. G., 1999, I, 104). La modification du droit français des dessins et modèles est réelle et procure une nouvelle occasion de préciser la signification du principe de l'Unité de l'art, dont la vigueur est réaffirmée par la Directive (Considérant n° 8 de la Directive). Cette nouvelle réglementation devra désormais être confrontée à celle issue du Règlement sur les dessins ou modèles communautaires adopté le 12 décembre 2001 qui institue un véritable titre d'envergure européenne, à l'instar de la marque du même nom. L'ordonnance comporte encore un certain nombre de dispositions intéressant le droit des marques et visant, à nouveau, à assurer la conformité du droit français au regard des dispositions du droit communautaire, à savoir la directive 89/104 du 28 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques et le Règlement 40/49 du 20 décembre 1993 instaurant la marque communautaire.

- Mais le droit communautaire ne limite pas son magistère à la propriété industrielle. Après d'autres textes, la directive 2001/29 du 22 mai 2001 pose les principes de « l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ». Ce texte s'inscrit sur la toile de fond - au sens propre et figuré - du développement de l'internet et des réseaux numériques. Mais au-delà, ce sont nombre de règles intéressant le droit d'auteur, les droits voisins, les logiciels et autres bases de données qui sont concernées par ce nouveau texte.

- La présente étude propose au lecteur un bref commentaire de ces dispositions dans ces différents aspects. Jacques Raynard présentera le nouveau droit français des dessins et modèles, Elisabeth Guigues-Tardieu s'attachera aux modifications intéressant le droit des marques, Pascal Kamina livrera enfin une étude de la directive droit d'auteur.

Le lecteur retrouvera en annexe les textes commentés (l'Ordonnance du 25 juillet 2001 et la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur dans la société de l'information) ; le tout nouveau Règlement sur les dessins et modèles communautaires est également reproduit à part de la loupe.

PREMIERE PARTIE :

LE NOUVEAU DROIT FRANÇAIS DES DESSINS ET MODELES

- Tel l'âne de Buridan qui, également affamé et assoiffé, préférerait ne pas choisir entre un sceau d'eau et un picotin d'avoine, pour finalement se laisser mourir, le régime des dessins et modèles hésite entre la philosophie du droit d'auteur et les techniques de la propriété industrielle. La récente réforme du droit français des dessins et modèles permet à cet égard d'identifier certaines orientations modernes de la matière.

- La protection des dessins et modèles ressortait dans le Livre V du Code de la Propriété intellectuelle de la loi du 14 juillet 1909, toilettée par les textes du 26 novembre 1990 et du 5 février 1994. Au-delà, le principe de l'Unité de l'art permet encore de se prévaloir de la protection du droit d'auteur sur les dessins ou modèles dotés d'originalité suffisante, dans le respect des articles L. 111-1 et s. du CPI. L'ordonnance du 25 juillet 2001 porte transposition en droit français de la directive 98/71/CE du 13 novembre 1998 sur les dessins et modèles. Celle-là qui modifie sensiblement la teneur du droit national ne préjuge pas du Règlement adopté le 12 décembre 2001 et instituant un dessin ou modèle communautaire, titre unique à l'instar de la marque communautaire appelé à coexister avec les titres nationaux. Les modifications apportées au droit français par la directive ont amené le législateur à la réécriture du Titre Ier du Livre V du Code (relatif à l'Acquisition des droits) alors que le livre second (Contentieux) n'est pas affecté. Mais le texte nouveau comporte d'intéressantes précisions qui vont au-delà des seules conditions d'obtention du titre de propriété sur un dessin ou modèle.

De fait, nous ordonnerons l'étude du nouveau régime de *protection*, pour reprendre le terme législatif, des dessins et modèles en considérant tout à tour le domaine (I.) puis le contenu (II.) de la réservation instituée par le texte nouveau.

- I.- LE DOMAINE DE LA PROTECTION.

- L'observation de l'objet de la protection (A.) précédera celle des conditions de forme posées à la protection, soit l'étude des règles d'enregistrement du droit de dessin et modèle (B.) .

- A. L'OBJET DE LA PROTECTION

-1°.- L'assiette de la protection

- L'ancienne loi de 1909 ne définissait pas autrement que par l'intitulé même du droit privatif qu'elle mettait en place l'assiette de la protection et les textes du Livre V du CPI parlaient des *droits et oeuvres protégées* (Chap.I) au profit de tout créateur d'un *dessin ou modèle* (Art. L. 511-1 ancien CPI). Désormais l'objet de la protection s'attache à « *l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux* » (Art. L. 511-1 nouveau CPI). Le nouveau texte a le mérite d'identifier clairement l'objet de la protection dans une création de forme *visible* ; cette dernière exigence était déjà posée par la jurisprudence, sans trouver écho dans le texte légal (V. Paris, 20 sept. 1995, 4^{ème} ch., PIBD, 1996, 601, III, 25 ; 22 janv. 1999, 4^{ème} ch. PIBD, 1999, 681, III, 334), ainsi que par la directive 98/71/CE (spéc. Considérant 12 et Art.1.a). Une définition accueillante du produit est proposée par le texte nouveau (*tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe*) mais celui-là exclut expressément les logiciels du bénéfice de la protection. D'un point de vue théorique, l'exclusion de principe du bénéfice de la protection des dessins et modèles d'une œuvre protégée au titre du droit d'auteur, s'agit-il d'une œuvre aussi particulière que l'est le logiciel, fait tout de même figure de coup de canif porté à la théorie de l'Unité de l'art.

-2°.- Les conditions de fond de la protection

- A la présentation des *conditions positives* d'accès à la protection (a.) fait écho *l'exclusion* de certaines réalisations du domaine protégé par le droit des dessins ou modèles (b.).

- a.- Les conditions positives d'accès à la protection par le droit des dessins ou modèles.

- La présentation du tableau des conditions de fond posées à l'accès à la protection (*) précédera l'étude de leur application spécialement aux produits complexes (**).

- *.- Les conditions de fond décidant l'accès à la protection tiennent désormais à la *nouveauté* et au caractère *propre* que doit présenter le dessin ou modèle (Art. L. 511-2 nouveau CPI).

- La nouveauté est acquise si « à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (Art. L. 511-3 nouveau CPI). La nouveauté s'entend d'une nouveauté objective, comparable à l'exigence analogue connue du droit des brevets. Cette définition paraît de nature à clairement distinguer l'exigence de nouveauté objective et celle d'originalité subjective posée à la reconnaissance d'un droit d'auteur, parfois agglomérées par la jurisprudence mais dont la Cour de cassation rappelle la différence de nature (V. Cass. com., 3 mai 2000, PIBD,704,III,418).

Néanmoins, sur le terrain des brevets, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation relative à la nouveauté posée à la brevetabilité tend à exiger sous le couvert d'une antériorité de toutes pièces, une rigoureuse similitude entre l'antériorité opposée et l'invention revendiquée (V. en dernier lieu Cass. com., 6 juin 2001, PIBD, 2001, 726, III, 427) en sorte que la destruction de nouveauté ressortira souvent d'une divulgation intempestive réalisée par le demandeur au brevet. La caractérisation des *détails insignifiants* insuffisants à distinguer le dessin ou modèle revendiqué d'une antériorité opposée ne manquera pas de susciter discussion et jurisprudence.

- La divulgation destructrice de nouveauté fait également l'objet de dispositions spéciales. On se rappelle que la divulgation opérée par le créateur du dessin ou modèle avant le dépôt de la demande n'était pas en tant que telle destructrice de nouveauté sur le terrain des dessins et modèles (Art. L. 511-6 ancien CPI ; seul le dépôt d'un modèle était susceptible d'antérioriser la création revendiquée, peu importe en revanche que le premier modèle appartienne au même titulaire que le second, V. Cass.com., 27 mai 1997, Bull.civ., IV, n° 154, p. 139). Selon nous, la théorie de l'Unité de l'Art était à la source de cette différence marquée avec le droit des brevets : dès lors que le droit privatif naissait du seul fait de la création sur le terrain du droit d'auteur, il supportait en quelque sorte le droit de dessin et modèle en germe avant le dépôt ; la divulgation de l'œuvre par son créateur dont la fonction publicitaire est certaine en droit d'auteur (V.Art. L. 113-1 CPI) ne pouvait valablement être opposée à celui-ci sur le terrain des dessins ou modèles. Cette analyse n'est plus de mise dans le texte nouveau qui ne réserve plus l'hypothèse de la divulgation opérée par le créateur. Tout au contraire le nouveau texte prévoit que « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen » (Art. L. 511-6 nouveau CPI). Le changement est notable et mérite d'être souligné.

Néanmoins la solution qui priverait du droit des dessins et modèles le créateur ayant opéré divulgation a paru trop radicale et un délai d'immunité de douze mois est laissé au demandeur pour opérer un dépôt valable du moins « *si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause* » (Art. L. 511-6 al. 4 nouveau CPI). Ainsi faut-il formuler la règle nouvelle : la divulgation d'une œuvre de l'esprit par son créateur prive celui-ci, ou son ayant cause, de la faculté de déposer valablement une demande de dessin et modèle ultérieure passé un délai de douze mois ; la divulgation n'affecte cependant pas le droit d'auteur qui existera sur la création de forme originale du simple fait de sa création. A titre transitoire, le délai de douze mois n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1^{er} octobre 2001. Concrètement les difficultés de mise en oeuvre s'attacheront à la définition du fait de divulgation qui fait courir le délai de douze mois, tant il est vrai que la définition de la divulgation et la preuve de celle-ci restent passablement discutées en doctrine et jurisprudence sur le terrain de l'article L. 121-2 CPI. Aussi bien le nouveau texte s'efforce-t-il de « cadrer » la divulgation destructrice de nouveauté au titre du Livre V du CPI. La divulgation peut être réalisée par *une publication, un usage ou tout autre moyen* (Art. L. 511-6 nouveau CPI). Aucune limite géographique ne s'attache à la divulgation susceptible d'être considérée ; néanmoins « *il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée* » (Art. L. 511-6 nouveau CPI). Cette formule contournée exonère de tout effet destructeur de nouveauté la divulgation intervenue avant le dépôt de la demande - ou la date de priorité - mais qui sera restée largement - mais point nécessairement totalement - méconnue des professionnels européens du secteur concerné que la divulgation soit fort ancienne ou fort éloignée. Il y a là prise à la discussion et au contentieux en présence de divulgations certaines sans être médiatiques ou notoires. La référence au critère anglo-saxon du raisonnable, prise par les textes communautaires, devrait servir de guide à l'interprète du texte. Le nouveau dispositif réserve encore les hypothèses de divulgation frauduleuse pourvu que le dépôt intervienne dans les douze mois de celle là (V. Art. L. 511-6 al.5 nouveau CPI).

- Le dessin ou modèle susceptible d'accéder à la protection au titre du Livre V doit encore présenter *un caractère propre* (Art. L. 511-2 nouveau CPI). Ce sera le cas lorsque « *l'impression visuelle d'ensemble que [le dessin ou modèle] suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date*

de priorité revendiquée ». Dans l'appréciation de cette exigence le juge est invité à tenir compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du modèle considéré (Art. L. 511-4 nouveau CPI). La Directive posait l'exigence du *caractère individuel* pour l'accès à la protection ; la définition de cette qualité restait très voisine de celle issue du texte français sauf à observer que le personnage de référence dont *l'impression globale* devait être considérée résidait pour le texte européen dans *l'utilisateur averti* (Art. 5 Direct.). La référence au caractère individuel et à l'impression globale de l'utilisateur averti est également présente dans le Règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires adopté le 12 décembre dernier (Art. 6 Règlement). Le caractère *propre* comme le caractère *individuel* invitent à une comparaison. Les textes nous éclairent d'abord sur la méthode à suivre pour opérer celle-là : tout comme *l'impression globale*, *l'impression visuelle d'ensemble* prévue par le texte français invite à aller au-delà des comparaisons de détail pour s'attacher au sentiment suggéré par l'ensemble de la création revendiquée. La comparaison doit être opérée par *l'observateur averti* préféré dans le texte français à *l'utilisateur averti* prévu par les textes communautaires. La différence réelle ne doit sans doute pas être exagérée. Alors que *l'utilisateur averti* renvoie au comportement de l'usager expérimenté, industriel du secteur concerné équivalent de l'homme de métier, *l'observateur averti* suggère un intervenant extérieur, dont le jugement s'attache à une impression purement visuelle. Quoiqu'il en soit l'homme de référence n'est sûrement pas le consommateur, comme cela avait été envisagé un temps pour la proposition de Règlement communautaire, inapte à apprécier l'individualité de dessins ou modèles techniques, ni davantage l'expert en *design* aux compétences élevées. *L'observateur*, comme *l'utilisateur*, est *averti* : l'adjectif suggère une bonne connaissance des réalisations formelles du secteur en cause sans pour autant que celle-là n'ait à être exhaustive. La création revendiquée doit simplement *différer* de l'impression produite par toute divulgation antérieure ; le texte d'origine de la proposition de Règlement visait une *différence substantielle* qui limitait la protection à un haut degré de création, cette référence a été édulcorée dans le texte définitif mais le considérant 14 du Règlement précise néanmoins que « *l'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle devait consister à déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins et modèles..* » ; ce texte est pratiquement littéralement repris par le considérant n° 13 de la Directive et ne devrait pas manquer d'influencer l'interprétation des dispositions nationales. Au final, l'exigence tenant au caractère propre que doit présenter le dessin ou modèle revendiqué ne manquera pas d'être rapprochée de celle liée à l'activité inventive que doit présenter l'invention brevetable, et les débats que ne manquera pas de susciter l'exigence nouvelle

renverront les plus anciens, ou aguerris, d'entre nous aux discussions suscitées par l'apparition de la nouvelle condition de brevetabilité dans la loi de 1968 sur les brevets d'invention.

- **.- L'application des exigences de nouveauté et de caractère propre appelle un texte particulier s'agissant des pièces participant d'un *produit complexe*. Le produit complexe est le produit « *composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées* » (Art. L. 511-5 nouveau CPI). Pour présenter un caractère nouveau et propre, ces pièces devront rester visibles lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ; les caractéristiques visibles de la pièce doivent satisfaire en tant que telles aux exigences de nouveauté et de caractère propre (Art. L. 511-5 nouveau CPI). En conséquence la pièce qui, une fois raccordée, n'est plus accessible à l'œil de l'utilisateur final faisant une utilisation normale du produit échappe à la protection. Ce sont les **pièces détachées** qui sont indirectement en cause dans ce dispositif et pour lesquelles la directive n'assure pas le rapprochement complet des législations des Etats membres. On sait à cet égard que la fabrication de pièces de rechange peut s'opérer en franchise de droits dans certains Etats membres de la Communauté (Italie) et pas dans d'autres comme c'est le cas de la France, ce qui place la législation française en position délicate en regard du droit communautaire (V. CJCE 26 sept. 2000, Commission c. Rép. Française, à propos de la procédure de retenue en douane, Dossiers PI, 2000.IV.1). Sur cette question, la Commission s'est engagée à analyser l'impact des dispositions de la directive trois ans après la date limite de transposition dans les secteurs industriels les plus concernés par la clause sur la réparation de pièces de produits complexes (secteur automobile). D'ores et déjà des modifications législatives nationales ne pourraient aller que dans le sens d'une libéralisation du marché pour les dites pièces (considérant 19 Directive). Dans ce contexte, le Règlement n'intègre pas la question des pièces de produits complexes dans le *corpus* communautaire (Considérant 13 du Règlement).

- b.- La protection au titre des dessins et modèles reste fermée pour certaines réalisations. Ainsi, tout d'abord, des dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (Art. L. 511-7 CPI). L'hypothèse ne paraissait pas explicitement envisagée sous l'empire des textes anciens, elle ne faisait néanmoins guère difficulté à notre sens.

- L'exclusion du champ des dessins ou modèles de *l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit* (Art. L. 511-8, 1° CPI) reproduit le principe célèbre selon lequel seule la forme esthétique relève du champ des dessins et modèles, celle présentant un caractère

fonctionnel relèvera du seul domaine des brevets d'invention (Art. L. 511-3, al. 2 CPI). Sur le fondement du texte ancien, la jurisprudence hésitait sur le fait de savoir si l'exclusion du cumul ne valait que pour les seules formes brevetables (en ce sens, V. Dijon, 8 août 1991, Dossiers Brevets, 1991, V, 1) ou simplement utilitaires (en ce sens, V. Cass.com., 21 oct. 1980, RTDcom., 1982, p.36, obs. A. Chavanne et J. Azéma). L'absence de toute référence à *l'invention brevetable* dans le texte nouveau (comp. Art. L. 511-3 ancien CPI) devrait purger toute difficulté et ouvrir le jeu de l'exclusion à toute forme technique indépendamment des critères de la brevetabilité. De même, la référence au caractère *inséparable* que les éléments constitutifs du dessin ou modèle devaient revêtir avec l'invention pour être exclus de la protection du Livre V du CPI disparaît également du texte nouveau. Concrètement alors, la forme exclue de la protection est celle qui procède *exclusivement* de la fonction technique du produit : en clair c'est le cas lorsque la fonction technique dicte la forme sans que le créateur ne dispose d'aucune marge de manœuvre. En revanche la forme fonctionnelle mais qui procède encore de choix esthétiques et arbitraires ne devrait pas être exclue du bénéfice du Livre V du CPI ; la formule paraît faire bon accueil au critère dit de la multiplicité des formes selon lequel le fait que le résultat technique puisse être obtenu à travers diverses formes permettait d'admettre la protection de la forme déposée (V.Cass. com., 20 oct. 1998, PIBD, 1999, 669, III, 51). En tout état de cause la nouvelle formulation du jeu de l'exclusion du Livre V du CPI au titre des formes fonctionnelles incite désormais à une appréciation plus stricte du jeu de l'exception.

- N'est pas davantage susceptible de protection : « *l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction* ». La Directive (Art. 7.2) est à la source de cette disposition également reproduite dans le règlement communautaire sous le nom de clause de *must fit* (Art. 9.2). Les rédacteurs du texte communautaire ont voulu garantir l'inter-opérabilité des pièces de rechange ou d'interconnexion et spécialement des raccords mécaniques de produits d'origine différente... le tuyau d'aspirateur ou, à nouveau, les pièces détachées dans le secteur automobile. La protection privative ne doit pas pouvoir faire obstacle à la concurrence pour la fabrication de tels raccords s'agissant de caractéristiques qui doivent toujours être respectées. La fonction exclusivement technique des formes de telles pièces aurait pu déjà justifier l'exclusion de la protection, l'affirmation expresse qui associe le bénéfice de l'exemption à la destination des pièces en cause purge toute difficulté. Le texte de loi prévoit néanmoins une exception à l'exception... qui fait retour au principe de la

protection : « *toutefois un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé* » (Art. L. 511-8 der.alinéa). L'hypothèse s'attache aux raccords mécaniques des produits modulaires dont la directive observe « *qu'ils peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils devraient être admis à bénéficier de la protection* » (Considérant 15). De la même façon le règlement communautaire retient la protection des formes ayant « *pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire* » (Art. 8.3). Ce retour du droit privatif s'agissant de formes techniques ne devrait pas manquer de faire difficulté : l'hypothèse généralement associée aux jeux de construction (en ce sens V. Fr. Pollaud-Dullian, JCP, éd.G., 2001, Aperçu rapide, p.1921), doit néanmoins pouvoir être étendue au-delà : on pense aux formes assurant le raccord entre les pièces *interchangeables* d'un échafaudage ou d'un mobilier d'intérieur qui constituent bien un *ensemble*.

- B. - L'ENREGISTREMENT D'UN DESSIN OU MODELE

- Si les dispositions relatives à la demande d'enregistrement innovent peu (1°), l'ordonnance apporte d'utiles précisions sur les conditions de rejet de la demande ou la nullité de l'enregistrement, soit autant de dispositions touchant à la sanction de l'enregistrement (2°).

-1°.- La demande d'enregistrement

- Là où le texte antérieur parlait de *dépôt*, l'ordonnance régleme désormais la *demande d'enregistrement*. La différence paraît essentiellement formelle, tant il est vrai que les articles L. 512-1 et s. nouveau du CPI reproduisent les exigences des textes antérieurs correspondants tant pour ce qui est du contenu de la demande d'enregistrement que des conditions du rejet de celle-ci ; l'article L. 512-3 réitère la faculté de *restitutio in integrum* dans les termes du dispositif passé.

-2°- Les sanctions de l'enregistrement

- L'article L.512-4 nouveau identifie désormais les causes d'annulation de l'enregistrement irrégulier. Cette disposition est inspirée des autres régimes des droits de propriété industrielle (comp. pour les causes d'annulation judiciaire du brevet français et européen Art.L.613-25 CPI et Art. 138 CBE ; pour la marque Art.L.714-3 CPI) et rapproche encore le droit des dessins et modèles de ceux-là.

L'annulation judiciaire de l'enregistrement peut être demandée si celui-ci ne satisfait pas aux conditions de fond d'accès à la protection posées aux articles L. 511-1 à L. 511-8 CPI (v. Art. L. 512-4 a. CPI). La nullité peut encore être demandée à l'encontre d'un déposant illégitime (Art. L. 512-4 b. CPI), d'un titre qui méconnaîtrait un dessin ou modèle déposé antérieurement ou bénéficiant d'une priorité en ce sens (Art. L. 512-4 c.) ou qui porterait atteinte au droit d'auteur d'un tiers (Art. L. 512-4 d.) ou à un autre signe distinctif protégé (Art. L. 512-4 e.). S'agissant des trois dernières hypothèses, seule la personne lésée, *investie du droit qu'elle oppose*, est susceptible d'agir en nullité, sauf à considérer le ministère public qui pourra toujours engager d'office une telle action (Art. L. 512-4, al. 7 et 8) ; en revanche la nullité pour défaut des conditions de fond d'accès à la protection est ouverte à tous, y compris au présumé contrefacteur qui ne revendique aucun droit. Au-delà, la limitation de l'action en nullité à la seule personne qui se prétend victime d'un dépôt illégitime à raison d'un droit antérieur reproduit une solution connue du droit des marques (Art. L. 714-3, al. 3 CPI) et des brevets (V. Paris, 15 septembre 2000, PIBD 2001, 762, III, 429 ; TGI Limoges 6 mai 1999, inédit), sans qu'il paraisse pour autant nécessaire de parler à ce propos de nullité relative.

- L'article L. 512-5 CPI réserve l'hypothèse d'une nullité partielle du dessin ou modèle : si les motifs de nullité n'affectent qu'en partie le dépôt, l'enregistrement peut être maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous cette forme, le dessin ou modèle satisfasse aux critères d'accès à la protection et que son identité soit conservée.

- Les effets de la nullité sont désormais définis en termes identiques pour l'ensemble des droits de propriété industrielle. L'annulation de l'enregistrement résulte d'une décision judiciaire qui produit alors un effet absolu (Art. L. 512-6 CPI). La nullité produit naturellement un effet rétroactif susceptible de remettre en cause les contrats de licences et autres dont le droit a pu déjà faire l'objet. Les rédacteurs d'accords industriels prendront soin de se prémunir contre une demande en restitution de redevances versées par un licencié évincé du fait de l'annulation du titre par une clause expresse (en ce sens, pour une licence de brevet, V. Lyon, 12 janvier 1989, D. 1990, Som. p. 152, obs. J.-M. Mousseron et J. Schmidt).

-II.- LE CONTENU DE LA PROTECTION.

- Nos observations tiendront aux dispositions spéciales relatives au sujet du droit, bénéficiaire de la protection (A.) puis aux règles spéciales relatives à la teneur du droit conféré par l'enregistrement (B.).

-A.- LE SUJET DU DROIT.

- Conformément aux dispositions antérieures, le droit au dessin ou modèle appartient au créateur ou à son ayant-cause (Art. L. 511-9 CPI, comp. Art. L. 511-2 ancien). La règle préserve une cohérence certaine avec le droit d'auteur qui naît sur la tête du seul créateur (Art. L. 111-1 CPI) ; la théorie de l'Unité de l'art, au demeurant consacrée par la Directive 98/71 dans son article 17, est de ce point de vue satisfaite. En réalité, la principale difficulté tient ici au régime **des créations de salarié** pour lequel ni la directive, ni davantage l'ordonnance ne comportent de dispositions spéciales, à l'image d'ailleurs de la législation passée des dessins et modèles. La théorie de l'unité de l'art invite alors à élargir aux dessins et modèles la règle posée pour le droit d'auteur et qui attribue les droits sur l'œuvre créée dans le cadre du contrat de travail au seul salarié ; la jurisprudence paraît se prononcer en ce sens (Cass.civ., 1^{ère}, 16 décembre 1992, Dossiers Brevets, 1992, V, 2 ; JCP 1993, éd. E., I, 246, n° 4, obs. M.Vivant et A. Lucas). De fait il est difficile d'imaginer un employeur venant se prévaloir du droit du livre V du CPI sur un modèle dont les droits d'auteur resteraient par ailleurs acquis au salarié...qui pourraient en faire tout commerce. Le pragmatisme rejoint alors la théorie. Mais à l'observation attentive, certains spécialistes observent que le lien entre l'auteur et l'œuvre perd sa vigueur lorsqu'il s'agit de modèles industriels en sorte que la règle de l'article L. 111-1 CPI devrait être écartée pour le livre V du CPI sans pour autant que la théorie de l'Unité de l'Art n'en pâtisse exagérément (A. et H-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2^{ème} éd., 2001, n° 159). En ce sens, un rapprochement avec le régime des brevets se révèle instructif : le régime de l'article L. 611-7 CPI puise largement sa source dans le texte de l'article L. 611-6 CPI qui prévoit que le droit au brevet revient à l'inventeur ou à son ayant-cause...dans des termes analogues à ceux de l'article L. 511-9 CPI. De fait la naissance du monopole du fait d'une formalité de dépôt, comme c'est le cas pour le brevet et le droit de dessins et modèles, dissocie naturellement le droit en cause de la personne du créateur/inventeur ; à l'inverse la naissance du droit du seul fait de la création, comme c'est le cas pour le droit d'auteur, arrime naturellement celui-ci au seul créateur de l'œuvre, s'agit-il d'un salarié. Ces éléments d'analyse trouvent encore un puissant renfort dans le Règlement sur le dessin ou modèle communautaire qui prévoit que : *«lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable »* (Art. 14, al.3). La référence à la loi applicable à la création salariale, soit la loi du contrat de travail, ne règle en rien la difficulté dès lors que, pour le droit français, on s'interroge précisément sur l'extension aux dessins et modèles du régime particulier du droit d'auteur. Elle

risque également de susciter des difficultés d'application en regard des dispositions spéciales au contrat de travail posées par la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles lesquelles, en substance, posent une règle alternative privilégiant entre la loi choisie par les parties, la loi du lieu habituel du travail ou la loi du lieu d'embauche, celle qui se révèle la plus favorable au salarié (...soit en l'occurrence celle qui attribuera les droits sur la création au salarié ; Art. 6 Conv. Rome). En réalité c'est la disposition matérielle que comporte ce texte, et selon laquelle les droits sur le dessin ou modèle de salarié reviennent à l'employeur, qui mérite d'être considérée en tant qu'elle indique la tendance du droit européen alors même que le Règlement communautaire maintient clairement le principe de l'Unité de l'art et du cumul de protection avec le droit d'auteur (Art. 96, al.2 du Règlement). Le même souci de pragmatisme incite alors à ne pas retenir pour le dessin ou modèle déposé en France une solution inverse à celle posée pour les dépôts communautaires ! En clair, et pour dire le vrai, l'auteur de ces lignes reste perplexe quant à l'application pure et simple du régime de l'article L. 111-1 CPI aux dessins et modèles ; le silence de l'ordonnance sur cette question pourtant essentielle s'agissant de droits destinés aux besoins de l'entreprise est d'autant plus regrettable.

- Quoiqu'il en soit de la discussion précédente, devant l'INPI, l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection (Art. L. 511-9 , al.2 CPI).

- Le dépôt illégitime d'un dessin ou modèle ouvre désormais au créateur, ou son ayant cause, les voies d'une **action en revendication** dans des termes analogues à ceux posés en droit des brevets (Art. L. 511-10 CPI ; comp. pour le brevet Art. L. 611-8 CPI). Spécialement l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, en cas de mauvaise foi dont la preuve incombe au demandeur, à compter de l'expiration de la période de protection.

- Le déposant étranger qui ne bénéficierait pas des conventions internationales ratifiées par la France pour la protection des dessins et modèles n'accèdera à la protection posée par la loi française que sous bénéfice de réciprocité (Art. L. 511-11 CPI).

- B.- LA TENEUR DU DROIT.

- L'enregistrement régulier d'un dessin ou modèle ouvre au bénéficiaire légal un monopole d'exploitation (1°) susceptible d'être transféré par voie contractuelle (2°).

-1°- Un monopole d'exploitation.

- L'enregistrement régulier d'un dessin ou modèle procure au déposant légitime le monopole de la fabrication, de l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins de tout produit incorporant le dessin ou modèle (Art. L.513-4 CPI ; comp. art. L. 511-1 ancien qui visait *le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre* le modèle). A nouveau la définition des prérogatives constitutives du droit privatif du Livre V du CPI évoque davantage le droit de brevet (comp. Art. L. 613-3 CPI) que les monopoles de reproduction et représentation du droit d'auteur. La protection s'étend au delà de la reproduction à l'identique du modèle protégé, dès lors du moins que le modèle suspect de contrefaçon *ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente* (Art. L. 513-5 CPI). A ce stade il est difficile d'estimer si la référence à *l'observateur averti* de préférence au consommateur profane étendra ou limitera le champ de la protection au regard des adaptations du modèle déposé. En tout état de cause, la nature du droit de dessin ou modèle s'affiche clairement en terme de droit de propriété (Art. L.513-2 CPI).

- Les exceptions qui échappent au monopole sont désormais explicitement prévues par le texte nouveau. Echappent à l'emprise du droit privatif : les actes accomplis à titre privée et à des fins non commerciales, ceux réalisés à des fins expérimentales, les actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement pour autant que ces derniers mentionnent l'existence et le titulaire du droit privatif et restent conformes à des pratiques commerciales loyales sans affecter l'exploitation du modèle déposé (Art. L. 513-6 CPI). Directement inspiré de la directive (Art. 13) l'ensemble révèle des influences diverses : l'usage privé du copiste ou la représentation gratuite dans le cercle de famille du droit d'auteur (Art. L. 122-5 CPI), la finalité expérimentale du droit des brevets (Art. L. 613-5 CPI), mais aussi l'exception de *fair use* connue du copyright américain et qui couvre notamment des reproductions réalisées à des fins pédagogiques qui n'affectent pas le marché potentiel de l'œuvre (Art. 107 de la loi fédérale américaine du 19 octobre 1976). L'exception de reproduction à fins d'enseignement est prévue tout à la fois dans la directive dessins et modèles où elle s'impose aux Etats membres, et dans la directive droit d'auteur où elle reste facultative (Dir. 2001/29/CE du 22 mai 2001,

art. 5.3, a) ; cette différence de régime marque bien l'autonomie progressive du système des dessins et modèles par rapport au droit d'auteur et ce en dépit de la réaffirmation du principe de l'Unité de l'art. Echappent encore au jeu du monopole les modèles installés sur des navires et aéronefs en transit ainsi que les pièces détachées et accessoires importées pour réparer les mêmes aéronefs et navires (Art. L. 513-7 CPI) ; l'interprète retrouvera ici l'influence tout à la fois de l'article 5 ter de la Convention d'Union de Paris mais aussi de la jurisprudence de la CJCE relative au transit de pièces détachées (CJCE, 26 sept. 2000, préc.). Enfin, est réaffirmée la règle de l'épuisement communautaire du droit sur les produits incorporant le dessin ou modèle protégé mis en circulation par le titulaire du droit dans l'espace économique européen (Art. L. 513-8 CPI).

- **La durée de la protection** au titre du monopole d'exploitation constitue l'une des innovations pratiques majeures de l'ordonnance. Jusqu'alors la durée de la protection était de vingt-cinq années à compter de la date de dépôt et renouvelable une fois, pour le même temps (Art. L. 513-1 ancien CPI). Désormais l'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de cinq années susceptible d'être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt cinq années (Art. L. 513-1 nouveau CPI). La différence est notable et résulte de la volonté communautaire d'unifier la durée de la protection dans les différents Etats membres (Directive 98/71/CE, considérant 17).

- 2° - Les contrats d'exploitation

- La question de la nature, et du régime, des contrats d'exploitation sur dessins ou modèles présente un intérêt premier tant sur le plan pratique que théorique. D'un point de vue pratique, il va de soit qu'il est indispensable aux professionnels opérant un transfert contractuel de pouvoir apprécier en toute sécurité tant la régularité que la portée de leur accord. Or, la grande discrétion du CPI sur cette question (sauf l'article L. 512-3 ancien, V.infra) restait de ce point de vue peu satisfaisante. En effet, là encore, la théorie de l'Unité de l'art pouvait justifier la transposition aux dessins et modèles des règles régissant les contrats d'exploitation du droit d'auteur. De ce dernier point de vue l'incertitude est grande, en écho aux débats sur la nature du droit d'auteur, droit de propriété ou humanisme ; nombre d'auteurs récusant pour la propriété littéraire et artistique l'application des formules de concession, licence, et de cession connues des droits de brevets ou de marques. En outre le régime de ces contrats se caractérise encore par nombre de règles spéciales protectrices des intérêts de l'auteur (Art. L. 131-1 et

s. CPI). En sorte que les doutes développés sur le terrain du droit d'auteur se retrouvaient naturellement en matière de dessins et modèles.

- L'article L. 513-2 CPI prévoit désormais que, sans préjudice des droits d'auteur, *l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou concéder*. Ce texte lève toute discussion sur la nature des contrats d'exploitation des droits de dessins ou modèles, ainsi que par ailleurs sur la nature du droit lui-même. Ainsi les formules de licence, non translatives de droit, contrat de louage de choses, ou de cession de droits, translatives de droit, contrat de vente, telles que les connaissent les droits de brevet ou de marque reçoivent désormais bon accueil dans le livre V du CPI. Le praticien se félicitera de cette référence légale expresse. L'analyste y verra une nouvelle marque de l'autonomie progressive du régime des dessins et modèles au regard du Livre I du CPI... sauf à admettre, comme nous le pensons, que la réception des formules de licence et cession dans le domaine du droit d'auteur ne serait au final pas si hérétique qu'il y paraît.

- S'agissant des obligations qui se développent *inter partes*, le contenu des contrats d'exploitation ne fait l'objet d'aucune disposition particulière. La question de la transposition au livre V du CPI des règles spéciales protectrices des auteurs posées par le Livre I du CPI reste entière. Dans le doute, le rédacteur des contrats de cession ou licence de droits de dessins et modèles s'attachera à relire les dispositions prévues aux articles L. 131-1 et s. du CPI.

- *L'opposabilité aux tiers* du contrat d'exploitation reste conditionnée à son inscription au registre national des dessins et modèles tenu par l'INPI (Art. L. 513-3 CPI). L'interprétation de cette disposition, déjà présente dans le texte ancien (Art. L. 512-4 et R. 512-13 et s. CPI), peut encore prendre appui sur le régime analogue de publicité des contrats sur brevets (Art. L. 613-11 CPI).

- Loin de rompre avec les principes antérieurs, l'ordonnance du 25 juillet 2001 qui transpose la directive 98/71/CE apporte tout à la fois de ponctuelles modifications (durée) et de précieuses précisions au régime de protection des dessins et modèles français. L'affirmation du principe de l'Unité de l'art par la directive communautaire confirme l'aptitude des créations en cause à bénéficier de deux voies de protection, susceptibles de se cumuler, par la technique du droit d'auteur et celle des dessins et modèles. Néanmoins, le principe de l'Unité de l'art n'entrave pas la mise en place d'un régime propre aux dessins et modèles qui, à mains égards, marque désormais ses distances avec le droit d'auteur pour subir l'attraction du droit des brevets : ainsi la divulgation du dessin ou modèle en cause

par le créateur sera, passé un délai d'une année, destructrice de nouveauté pour la voie du livre V du CPI ; la définition des prérogatives constitutives du monopole d'exploitation emprunte au droit de brevet alors que les exceptions au monopole ne coïncident plus avec celles posées en droit d'auteur ; les contrats d'exploitation des dessins et modèles participent des techniques contractuelles reçues du droit des brevets... Dans ce contexte le régime des dessins et modèles de salariés pourrait appeler de nouvelles discussions dans les années à venir, d'autant que le Règlement instituant les dessins ou modèles communautaires ne manquera pas non plus d'influencer l'interprétation du régime français.

Jacques RAYNARD
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier et au CEIPI

DEUXIEME PARTIE :

APPORTS DE L'ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2001 EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES

L'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 vient compléter les dispositions de code de la propriété intellectuelle pour rendre celui ci conforme à la directive 89/104 du conseil du 28/12/88 rapprochant les législations des états membres sur les marques, et spécialement le contrat de licence (1) et au règlement 40/49 du 20/12/93 instaurant la marque communautaire (2).

1) La licence de marque

L'article 2 du chapitre II de l'ordonnance modifie et précise l'article L. 714-1 du CPI.

Sont déterminées les clauses du contrat de licence de marque dont le non respect autorise le titulaire du droit à invoquer ses droits de propriété intellectuelle. Ces clauses avaient déjà fait l'objet de l'article 22 du règlement relatif à la marque communautaire et 8 § 2 de la directive 89/104 du 21 dec. 1988, mais n'avaient pas été précisément énumérées dans notre droit.

Sont concernées les clauses relatives à la durée du contrat, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature ou la qualité des produits et services fournis par le licencié et enfin la définition du territoire dans lequel le licencié peut apposer la marque sur ses produits ou services .

Si le licencié ne respecte pas ces clauses il se comporte comme un contrefacteur et le titulaire de la marque pourra le poursuivre sur ce fondement.

Toutes ces clauses ne doivent pas porter atteinte à la libre circulation des marchandises, ou avoir des effets restrictifs sur le commerce entre les états membres, ou être caractéristiques d'ententes comme cela a déjà été défini dans l'arrêt de la Cour EMI/CBS, CJCE 15 juin 1976, aff. 51/75 (Rec.p 811)

Quelques précisions sur ces clauses:

- La clause limitant l'utilisation de la marque enregistrée à certains produits ou services ne pose pas de problème, car ce choix résulte du droit de propriété du titulaire de la marque; il en est de même pour la forme sous laquelle la marque peut être utilisée puisque c'est cette forme enregistrée qui est protégée et c'est sous cette forme qu'elle peut être exploitée sans être déchuée dans l'hypothèse où seul le licencié exploiterait.

- Les clauses relatives à la fabrication et à la qualité des produits marqués sont nombreuses. Elles sont énumérées et classées dans de nombreux ouvrages (R. Joliet, Licence de marque et le droit européen de la concurrence : RTD Eur.1984,p.1s; G.Bonet, Droit national de marque et application du traité de Rome, J.Cl.Marques,Fasc. 7600; G.Bonet, Chron. prop.intell. : RTD Eur 1981, p.114, idem 1987, p. 319; cette bibliographie n'est évidemment pas exhaustive).

- Les clauses relatives à l'approvisionnement surtout en produits dont la composition est tenue secrète, et qui garantissent la qualité du produit sont licites et ne portent pas atteinte à l'article 81§1 du Traité de Rome (Campari aff. IV/171856,172, 17 décembre 1977, JOCE du 13 mars 1978)

- Les clauses relatives à la nature ou à la qualité des produits fournis par le licencié ainsi que la clause imposant un contrôle de qualité du produit sont licites dans la mesure où la cour de Justice des communautés reconnaît la fonction de garantie d'origine du produit qui s'attache à la marque (Terrapin aff. 119/75, Rec.I, p. 1039;G.Bonet: RTDeur. 1995,prec. p. 79)

Comme le fait remarquer le Professeur Bonet : "*dans sa dernière jurisprudence la Cour précise même que la responsabilité de la qualité des produits ou services marqués incombe au titulaire de la marque ce qui est de nature à justifier la clause*" (cf. CJCE 17 oct 1990, HagII aff. C-10/89,Rec. I, p. 3711; CJCE 22 juin 1994, Idéal Standard /IHT, aff.C - 9/93, Rec. Ip. 2836 RTD Eur. p. 848) (G.Bonet, Droit national de marque et application du traité de Rome, J.Cl.Marques, Fasc. 7600).

L'infraction aux clauses relatives à la qualité des produits fabriqués par le licencié est donc considérée à la fois par le droit français et le droit communautaire comme un acte de contrefaçon .

Il faut remarquer que le droit français n'attache pas à la marque une sorte de garantie de qualité que le titulaire devrait défendre et surveiller lorsqu'il confie la fabrication et la commercialisation d'objets à des tiers. C'est ce qui avait été dans un premier temps retenu par le projet de règlement communautaire de 1984 mais qui ne figure pas dans le

règlement définitif. Une trop grande disparité entre les différentes fonctions assurées par la marque dans les pays de la communauté européenne en est certainement la cause. La fonction commune est "la garantie de l'origine des produits diffusés sous la marque". Mais le droit des marques français ne garantit pas l'équivalence de qualité des produits distribués sous la même marque et ce contrairement à d'autres pays où le titulaire de la marque a l'obligation de contrôler la qualité des produits ou services émanant du licencié. Le non respect des critères de qualité par le licencié est sanctionné soit par le titulaire de la marque qui va l'attaquer en contrefaçon (à condition de lui avoir délivré des critères précis de fabrication...) soit par le consommateur qui n'achètera plus un produit qui l'a déçu..

- Les clauses relatives au territoire d'exploitation du licencié
(apposition de la marque, commercialisation)

C'est ici que doit s'opérer une distinction qui n'existait pas dans la loi française et c'est là que le remaniement de l'article entraînera une novation de la jurisprudence française actuelle et pose problème selon nous.

L'infraction à la clause relative au territoire sur lequel le licencié peut apposer la marque sera sanctionnée sur le fondement des droits de propriété intellectuelle (contrefaçon) alors que le non respect de la clause délimitant le territoire de la commercialisation des objets ou produits marqués échappe à la contrefaçon.

L'ancienne rédaction de l'article était très large puisque le titulaire de la marque pouvait invoquer ses droits de propriété à l'encontre du licencié qui avait enfreint "*les limites de sa licence*". Les limites touchaient "la durée" la "nature des produits" , "le lieu de fabrication " ou de "commercialisation". Aussi avaient été condamnés pour contrefaçon les licenciés qui avaient enfreint le territoire de distribution du produit marqué (TGI 12 juillet 1992, PIBD 1992,III, p590; Paris 29 oct 1992 : RTDcom. 1993, 312, obs. Chavanne), ce qui semble plus délicat au regard de la nouvelle rédaction de ce texte. Le nouvel article L.714-1 est donc désormais en accord avec l'article 8§2 de la directive communautaire précitée.

La clause relative au partage du territoire entre les licenciés a toujours posé des problèmes. La doctrine remarquait que l'admission de pareille clause pouvait mener à un partage du territoire communautaire et surtout à un cloisonnement artificiel du marché commun contraire au principe de libre circulation des marchandises. En réalité la règle de

l'épuisement du droit, qui figure dans le règlement à l'article 13 et à l'article L713-4. du CPI suffit à écarter cet inconvénient dans la mesure où le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à la commercialisation d'un produit marqué mis en circulation sur le territoire communautaire par lui où avec son consentement.

La clause d'exclusivité qui assure au licencié pour un territoire donné non seulement l'exclusivité de la fabrication mais aussi de la vente a toujours été très discutée.

Lorsque cette clause aboutit à une protection absolue du licencié en interdisant toute importation ou exportation parallèle, "exclusivité fermée", elle est condamnée par les instances communautaires des lors que le commerce intra communautaire en est affecté et que les conditions relatives à l'exemption de l'article 81§ 3 du traité de Rome ne sont pas réunies (voir aff. Campari , op.cit, p. 76; Affaires Semences de maïs 8 juin 1982, aff. 258/78, Rec. p. 2015; RTD Eur. 1983, p. 286s par G.Bonet et R.Goyer).

Ces clauses d'exclusivité sont aussi condamnées par les instances nationales dans le sens où celles ci sont compétentes pour connaître des litiges en matière de marque relatifs à l'application des articles 81§1, 82 et 30 du Traité de Rome (TGI Paris 9 janvier 1986 : PIBD, 1986, III, 271 et CA Paris 11 mai 1983: PIBD1984,III,66).

Ces clauses territoriales sont d'ailleurs aussi condamnées dans d'autres domaines, franchise distribution... et ne bénéficient pas d'exonération du fait de règlements d'exemption.

Désormais les clauses relatives au territoire de commercialisation des produits marqués, et les autres clauses telles que celles relatives aux exigences d'un service après vente, les clauses de non concurrence, les clauses de non contestation, les clauses relatives à la promotion dès lors qu'elles n'empêchent pas le licencié de développer sa propre publicité ou de développer d'autres activités seront sanctionnées, en cas de non respect, par le droit commun de la responsabilité civile contractuelle (pour les limites à la validité de ces clauses voir: G.Bonet, ct, du même RTD Eur 1995, préc. p. 79 et svts.).

2) Le titre I du livre VII est complété par un chapitre VII concernant l'introduction du règlement 40/49 du 20/12/93 instaurant la marque communautaire, articles L. 717-1 à L. 717-7

- La marque communautaire répond aux mêmes exigences que le

droit français lors de son dépôt : elle doit être distinctive, arbitraire, non déceptive et ne doit pas porter atteinte à l'existence de droits antérieurs. Le législateur n'est donc pas revenu sur ces dispositions et ne consacre que de très brefs articles à l'introduction de la marque communautaire dans notre droit. Il s'est attaché à préciser les conséquences de l'existence de la marque communautaire.

- En matière de sanctions: les articles L. 717-1 et L717-2 du CPI, indiquent que les sanctions de la contrefaçon telles qu'elles sont énoncées aux articles L. 716-8 à L.176-14 du CPI pour les marques nationales sont applicables à la marque communautaire .

- L'article L.717-3 nouveau reprend l'article L.716-5 al. 4 du CPI qui règle le problème de la tolérance entre marques nationales et l'applique à la marque communautaire.

Il y a irrecevabilité de l'action en contrefaçon si le titulaire de la marque communautaire antérieure a toléré l'exploitation de la marque nationale postérieure pendant au moins 5 ans (sauf bien sur mauvaise foi du déposant). A ce propos rappelons la jurisprudence française récente qui indique que le délai de 5 ans doit être interrompu par un acte de procédure, la lettre recommandée avec accusé de réception étant insuffisante.

L'article 53 du règlement sur la marque communautaire quant à lui applique la même règle entre marques communautaires. Ce principe vaut encore pour une marque nationale antérieure par rapport à une marque communautaire postérieure

- L'article L. 717-4 indique que le pouvoir réglementaire est autorisé à désigner les tribunaux compétents en matière de marque communautaire.

En ce sens, l'article 91 du règlement sur la marque communautaire attribue à chaque état membre la charge de désigner sur leur territoire un nombre restreint de juridictions spécialisées de 1 instance et d'appel pour juger des marques communautaires

- Les articles L.717- 5 et L. 717-6 du CPI. réglementent les relations entre marque communautaire et nationales.

- -L'article L. 717- 5 du CPI vise l'hypothèse dans laquelle le titulaire de la marque communautaire (ou d'une demande de marque communautaire) demande la transformation de sa marque en marque nationale.

Cette demande ne peut intervenir que dans les cas prévus par l'article 108 du règlement communautaire. C'est le cas lorsque la demande de marque communautaire ou la marque communautaire est rejetée retirée ou réputée retirée, et dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets. Mais cette transformation ne pourra avoir lieu si le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour non usage - exception faite du cas où le seul usage sérieux fait de la marque l'a été au sens de la législation de l'état membre où la demande de transformation de marque est déposée -.

Il est de plus nécessaire d'examiner la demande de transformation de la marque au regard des critères nationaux. En effet l'article L. 717-5 prévoit que la marque doit satisfaire aux conditions exigées par les articles L. 711-2 et L. 711-3 mais aussi que cette demande sera soumise à la procédure d'opposition prévue par les articles et L. 712-2 et L. 712-4 du CPI.

Toutefois si la marque transformée revendiquait l'ancienneté d'une marque française elle serait enregistrée sans nouvel examen.

- L'article L. 717-6 du CPI s'attache à l'hypothèse où l'ancienneté d'une marque nationale pourrait bénéficier à une marque communautaire et être revendiquée par le titulaire de cette dernière.

Mais si la marque française encourt la déchéance pour non renouvellement ou à fait l'objet d'une renonciation, cette revendication ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers fasse valoir la nullité de la marque ou sa déchéance.

- L'article L. 717-7 désigne l'INPI comme autorité compétente pour apposer la formule exécutoire sur les décisions de l'office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) fixant par exemple les frais mis à la charge de la partie perdante dans une procédure devant cet office.

Elisabeth GUIGUES-TARDIEU
Maître de Conférences à l'Université de Montpellier II

TROISIEME PARTIE :

PRESENTATION RAPIDE DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE L'INFORMATION¹

INTRODUCTION

La Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 « *sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information* »² est la sixième directive communautaire dans le domaine du droit d'auteur³.

Elle prend sa source dans la volonté, exprimée au Conseil européen de Corfou en juin 1994, de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le développement de la « société de l'information » en Europe. Par cette expression quelque peu technocratique, les instances européennes visent en réalité le développement de l'Internet et des réseaux numériques.

La directive concerne donc au premier plan les problèmes liés aux utilisations numériques des oeuvres protégées par droit d'auteur ou objets de droits voisins.

¹ Sur cette question, voir également : V-L Bénabou, La directive droit d'auteur, droits voisins et société de l'information : valse à trois temps avec l'acquis communautaire, *Comm. Comm. Elec.*, Oct. 2001, p 8; C. Caron, La directive du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information ou les ambitions limitées du législateur européen, *Comm. Comm. Elec.*, Mai 2001, p 20.

² JO L 167 du 22.06.2001, p. 10

³ Elle fait suite aux directives suivantes : directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42) ; directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992, p. 61) ; directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15) ; directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9) ; directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

Elle se situe ainsi dans la ligne des deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle de 1996⁴, dont la Communauté et les Etats membres sont signataires. L'harmonisation dans ce domaine est un préalable nécessaire à leur ratification .

Dans un monde idéal, la Directive aurait pu se contenter de mettre en œuvre ces nouvelles obligations internationales.

Le choix a cependant été fait d'aller plus loin, dans le sens d'une harmonisation plus poussée et d'une protection plus forte du droit d'auteur et de l'ensemble des droits voisins. C'est sans doute là le problème majeur de la directive.

En effet, en tentant d'harmoniser plus avant les législations des Etats membres, les autorités communautaires se sont heurtées à des difficultés très importantes, notamment sur la question des exceptions aux droits exclusifs.

Le résultat de cette ambition mal mesurée est un texte particulièrement obscur par certains aspects, et une harmonisation qui n'en est pas une sur de nombreux points, certaines solutions étant qualifiées d'optionnelles (un comble pour un texte d'harmonisation) ! Une directive tellement décevante par certains aspects qu'on a mis en doute sa validité en tant qu'instrument d'harmonisation au regard des règles du Traité⁵.

Le champ de l'harmonisation est large. Il concerne le droit d'auteur, le droit des artistes interprètes, le droit des producteurs de phonogrammes, le droit des producteurs de vidéogramme et le droit des organismes de radiodiffusion. Certaines dispositions s'appliquent également aux logiciels et aux bases de données.

L'harmonisation porte sur les droits exclusifs, sur les exceptions aux droits exclusifs, et sur les règles concernant les mesure techniques de protection et d'identification et de gestion des droits.

On notera que la directive n'aborde pas la question du droit moral⁶.

⁴ Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes

⁵ B. Hugenholtz, Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid, 11 EIPR [2000] p 449.

⁶ Considérant 19. La question du droit moral faisait partie du programme de travail de la Commission pour 1991. Une audition des parties intéressées s'est tenue en Novembre et décembre 1992, et a montré une grande divergence d'opinion sur le sujet. La

Elle n'aborde qu'incidemment la question de la responsabilité des intermédiaires sur les réseaux numériques, qui est traitée de manière horizontale dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le Commerce Electronique, à laquelle elle renvoie expressément⁷. En conséquence, le régime de responsabilité spécifique prévu pour les intermédiaires de l'Internet par la directive sur le Commerce Electronique s'applique également à la contrefaçon de droits d'auteur et de droits voisins.

Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la nouvelle directive au plus tard le 22 décembre 2002⁸.

Nous suivrons le texte de la directive, en étudiant les règles concernant l'harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins (I), la protection des mesures techniques et d'identification (II), ainsi que les « dispositions communes » (III).

I. L'HARMONISATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

L'article 1^{er} de la directive précise qu'elle laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes dans le domaine des droits d'auteur et des droits voisins. Sous cette réserve, l'harmonisation est très large, et concerne la définition des droits exclusifs (A), et celle des exceptions à ces droits (B).

A. LA DEFINITION DES DROITS EXCLUSIFS

Commission a cependant noté que les droits moraux étaient rarement invoqués afin d'interdire l'exploitation d'une oeuvre, et a conclu que les droits moraux ne posaient pas de problèmes réels du point de vue du marché intérieur (circulation des oeuvres). La Commission souleva à nouveau la question dans son Livre vert sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information de 1995 (COM (95) 382 final) dans le contexte du développement des technologies numériques. Dans son Suivi du livre vert (COM(96) 586 final), elle souligna que des différences dans le niveau de protection des droits moraux à travers la Communauté commençaient à soulever des questions au regard de la circulation des oeuvres dans la « société de l'information ». Cependant, il a été proposé d'étudier plus avant l'impact des droits moraux avant de décider d'une quelconque harmonisation. Cette question n'est pas au programme immédiat de la Commission.

⁷ Considérant 16

⁸ Article 13

Sont visés le droit de reproduction, le droit de communication au public et le droit de distribution.

Le droit de reproduction (article 2)

Au moment de la signature du Traité OMPI de 1996 sur le droit d'auteur, le droit de reproduction avait été harmonisé au niveau Communautaire pour les droits voisins, et, pour le droit d'auteur, en ce qui concerne les programmes d'ordinateurs⁹.

Confrontée aux difficultés créées par la numérisation des oeuvres, la Commission, dans son Livre Vert de 1995 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, avait proposé la solution adoptée dans la directive sur les programmes d'ordinateurs, c'est-à-dire une définition du droit de reproduction incluant des actes tels que le chargement d'une oeuvre dans la mémoire vive d'un ordinateur¹⁰. Le Suivi du Livre Vert de 1996¹¹ proposait une harmonisation plus poussée de la définition du droit de reproduction, ainsi qu'une harmonisation de ses exceptions.

L'article 2 de la directive dispose :

Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

- a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;*
- b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;*
- c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;*
- d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;*
- e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.*

Le droit de reproduction couvre donc, notamment, les reproductions temporaires sur les réseaux numériques. Cette définition ne modifie pas le champ du droit de reproduction en France.

Le droit de communication au public (article 3)

⁹ Article 4(a) de la Directive de 1991

¹⁰ (95) 382 final du 19 juillet 1995, p. 51-52

¹¹ COM(96) 586 final

La directive complète l'harmonisation du droit de communication au public déjà commencée par les directives « Droit de location » (pour les droits voisins) et « Satellite et Câble » (pour le droit d'auteurs et les droits voisins).

Le droit de communication au public reconnu aux titulaires de droits d'auteur est défini à l'article 3(1) de manière large :

Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement¹²

Cette définition contient la totalité du droit de communication au public¹³.

Le Considérant 23 précise que le droit de communication au public doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication, et toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une oeuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion.

Le nouveau droit de communication au public couvre clairement les actes de transmission « à la demande »¹⁴. Plus généralement, il est clair que l'acte de communication au public sera effectué lorsque l'oeuvre sera

¹² Sans préjudice des articles 2 de la directive Satellite et Cable et 5 de la directive Bases de données.

¹³ Considérants 23 et 24

¹⁴ Les considérants 25 et 26 de la directive apportent des précisions concernant ces actes : « (25) L'insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux, d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et d'objets relevant des droits voisins doit être supprimée par la mise en place d'une protection harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair que tous les titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition du public des oeuvres protégées par le droit d'auteur ou tout autre objet protégé par voie de transmissions interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le fait que chacun peut y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

(26) Pour ce qui est de la mise à disposition par les radiodiffuseurs, dans le cadre de services à la demande, de leur production radiodiffusée ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes commerciaux en tant que partie intégrante de cette production, il y a lieu d'encourager la conclusion de contrats de licence collectifs, afin de faciliter le recouvrement des droits concernés. »

rendue accessible au public à partir d'une site relié au réseau internet ou à un autre réseau de télécommunication.

Le Considérant 27 précise également que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.

Le langage de l'article 3(1) est répété à l'article 3(2) pour les titulaires de droits voisins.

Conformément à l'acquis communautaire dans ce domaine, l'article 3(3) confirme que le principe d'épuisement des droits n'est pas applicable au droit de communication au public.¹⁵

L'article 3 ne semble pas nécessiter une modification des textes applicables droit français. Leur interprétation devra cependant être conforme à la directive.

La question de la loi applicable aux transmissions transfrontalières n'est pas résolue par la directive. La question a été examinée pendant les consultations qui ont suivi le Livre Vert de 1995. La plupart des commentaires étaient opposés à une harmonisation sur ce point, et plus précisément à l'adoption de la solution adoptée dans la directive Satellite et Câble, qui résulterait dans l'application de la loi du pays d'origine de la transmission comme loi applicable à la transmission. Ils faisaient remarquer que le lieu d'origine de la transmission est plus difficile à établir dans le contexte des réseaux numériques, et soulignaient le risque d'une protection moindre des titulaires de droits dans le cas de transmissions ayant leur origine en dehors de l'Union européenne. Dans son Suivi du Livre Vert, la Commission en a conclu que la question nécessitait une évaluation complémentaire.

Le droit de distribution (article 4)

Une harmonisation partielle du droit exclusif sur la distribution des oeuvres protégées avait été réalisée au niveau communautaire par la directive Droit de Location du 19 novembre 1992. Le droit de distribution avait été harmonisé pour les droits voisins¹⁶, mais l'harmonisation ne portait que sur le droit de prêt et de location s'agissant du droit d'auteur.

¹⁵ Affaires 62/79, *Coditel c Ciné-Vog Films*, Recueil 1980, 881; 262/81, *Coditel c Ciné-Vog Films*, Recueil 1982, 3381; 156/86 *Warner Brothers and Metronome Video c Christiansen*, Recueil 1988, 2605.

¹⁶ Article 9 de la directive Droit de Location.

La directive harmonise désormais le droit de distribution des auteurs de toutes catégories d'œuvres, au-delà du seul environnement numérique. Son article 4(1) dispose :

Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

Cette consécration pourrait impliquer une modification du droit français.

En effet, on sait qu'en droit d'auteur français, en l'absence d'un droit exclusif de distribution distinct des droits de reproduction et de représentation, le pouvoir sur la circulation des exemplaires est assuré par la théorie dite du « droit de destination ». Cette théorie, abondamment décrite, et consacrée par la jurisprudence, permet à l'auteur de limiter, au moment de l'exercice de son droit de reproduction, les conditions d'utilisation des exemplaires de son œuvre¹⁷. Elle a ainsi permis de justifier l'exigence d'une rémunération supplémentaire pour l'utilisation publique des phonogrammes, lorsque celle-ci est restreinte par l'auteur ou ses ayants-droits à une utilisation dans le cadre privé¹⁸. Elle permettrait également à l'auteur d'interdire la location ou la revente des exemplaires de ses œuvres¹⁹.

Or le droit de destination, simple droit d'interdire au fondement incertain, ne s'assimile pas totalement à un « droit exclusif ». En conséquence, il serait conforme à la directive de remplacer cette définition large du droit de reproduction par une définition analytique des droits exclusifs consacrant, à côté du droit de reproduction, un droit de distribution distinct. Le gouvernement ne semble pas prêt à franchir ce pas.

¹⁷ E.g. F. Pollaud-Dullian, *Le droit de destination*, LGDJ 1989 ; Th. Desurmont, *Le droit de l'auteur de contrôler la destination des exemplaires sur lesquels son œuvre se trouve reproduite*, RMDA oct. 1987, p. 2

¹⁸ Notamment par la Cour de Cassation dans les nombreuses espèces concernant l'utilisation publique de phonogrammes du commerce par des discothèques ; ex : Civ. 1^{ère}, 1^{er} mars 1988, JCP 1988, II, 21120 note Françon ; 22 mars 1988, Bull. Civ. I n° 88 p. 56 ; 19 avril 1988, Bull. Civ. I n° 112 p. 76 ; 6 décembre 1988, RMDA avril 1988 p. 228.

¹⁹ Doctrine quasi-unanime. Cf. cependant H. Comte, *Une étape de l'Europe du droit d'auteur*, la directive du 19 novembre 1992 relative au droit de prêt et à la location, RMDA n° 158, octobre 1993 p. 3s, à la p. 71, note 20.

L'article 4(2) consacre le principe d'épuisement du droit de distribution, conformément à l'acquis communautaire²⁰ :

Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou à des copies d'une oeuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Ce principe d'épuisement appelle quatre remarques.

Tout d'abord, l'épuisement consacré est communautaire, pas non pas interne. En d'autres termes, il ne s'oppose pas à l'existence un droit exclusif sur la vente ou la circulation interne des produits (sous réserve de limites à son exercice issues des règles de concurrence).

Ensuite, ce principe d'épuisement communautaire interdit l'épuisement international²¹.

Egalement, il n'affecte pas les droits de location et de prêt figurant au Chapitre I de la directive Droit de Location²². Ces droits exclusifs subsistent donc malgré l'épuisement.

Enfin, il ne s'applique pas aux services, et notamment aux services en ligne (téléchargement par exemple)²³.

B. LES EXCEPTIONS AUX DROITS EXCLUSIFS

Au moment de la signature des Traités OMPI de 1996, les exceptions aux droits exclusifs étaient harmonisées en Europe en ce qui concerne les programmes d'ordinateurs²⁴, les droits voisins²⁵ et les bases de données²⁶.

²⁰ See e.g. 'Laserdisk', 22 September 1998, case C 61/97

²¹ Considérant 28

²² Considérant 28

²³ Considérant 29 : « La question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un autre objet réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original de l'oeuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi ».

²⁴ Articles 5 et 6 de la directive Programmes d'ordinateurs.

²⁵ Article 10 de la directive Droit de Location

²⁶ Article 6 et 9 de la directive Bases de Données.

La nouvelle directive a un champ d'application beaucoup plus large. Les difficultés éprouvées dans l'obtention d'un accord sur ces exceptions expliquent les retards importants pris dans l'adoption de la directive, soumise à la procédure de co-décision.

La directive prévoit dans son article 5 une liste détaillée d'exceptions applicables à toutes les classes d'oeuvres protégées. Ces actes ne sont pas limités à des utilisations sous forme électronique. La liste est close, ce qui signifie que les Etats Membres ne peuvent mettre en oeuvre ou conserver d'autres exceptions dans le champ de l'harmonisation²⁷.

Certaines exceptions sont obligatoires, d'autres optionnelles.

L'exception obligatoire au droit de reproduction (article 5(1))

L'article 5(1) introduit une exception obligatoire au droit de reproduction pour certains actes techniques de reproduction sur des ordinateurs ou des réseaux numériques. Il dispose :

1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre:

a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

b) une utilisation licite

d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article 2²⁸.

²⁷ Qui pourrait être difficile à circonscrire.

²⁸ La portée de cet article est précisé au considérant 33 : « *Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d'un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu'ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi.* »

La directive sur le Commerce Electronique du 8 juin 2000 contient une exception similaire à la responsabilité des intermédiaires sur les réseaux numériques.

L'application de cette exception est soumise au triple test reproduit à l'article 5(5).

Les exceptions optionnelles au droit de reproduction et le droit à compensation équitable (Article 5(2))

L'Article 5(2) permet aux Etats Membres de mettre en oeuvre des exceptions optionnelles au droit de reproduction, dont certaines sont soumises à un droit à rémunération équitable. Il dispose :

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas suivants:

a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;

b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou objets concernés;

c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;

d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour leurs propres émissions; la conservation de ces enregistrements dans les archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur documentaire exceptionnelle;

e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable.

L'exception pour copie privée a été très controversée. La proposition originale de directive ne faisait aucune distinction entre la technologie numérique ou analogique dans la section 5(2)(b). Elle laissait également les Etats Membres libres de mettre ou non en oeuvre la rémunération pour copie privée. Sur première lecture, le Parlement proposa que les copies analogiques et numériques soient soumises à la compensation équitable des titulaires de droits. Cependant, il proposa que ces types de copies soient traitée séparément. Cette vue fut adoptée par la Commission dans sa proposition modifiée²⁹, mais le Conseil considéra qu'aucune distinction ne devait être faire entre la copie analogique et la copie numérique. Cependant, les Considérants 38 et 39 du texte adopté reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre en compte les différences entre ces deux types de copies³⁰.

Il est également intéressant de noter que la limitation de l'usage privé dans la proposition modifiée aux usages "strictement personnels" a été supprimée par le Conseil, qui la jugeait trop restrictive.

Quelques indications générales sur la notion de "compensation équitable" peuvent être trouvées dans le Considérant 35 de la directive, qui dispose :

« Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l'utilisation faite de leurs oeuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la

²⁹ Article 5(b) et (b)(bis).

³⁰ « (38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l'introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. Même si les disparités existant entre ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui concerne la reproduction privée sur support analogique, avoir une incidence significative sur le développement de la société de l'information. La confection de copies privées sur support numérique est susceptible d'être plus répandue et d'avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des différences existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire une distinction entre elles à certains égards.

(39) Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception ou la limitation pour copie privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l'évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à l'utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de contournement. »

forme, des modalités et du niveau éventuel d'une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l'acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement. »

Le Considérant 36 ajoute que les Etats Membres peuvent également prévoir une telle compensation équitable lorsqu'ils appliquent les autres exceptions optionnelles pour lesquelles la directive ne prévoit pas une telle compensation.

Enfin, les exceptions de l'article 5(2) sont soumises au triple test de l'article 5(5).

Les exceptions optionnelles aux droits de reproduction et de communication au public (article 5(3))

L'Article 5(3) permet aux Etats Membres d'introduire certaines exceptions aux droits de reproduction et de communication au public. Cette liste, assez volumineuse, a été étendue par le Conseil dans la position commune. L'article dispose désormais :

- Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:*
- a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi;*
 - b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;*
 - c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère économique, politique*

ou religieux ou d'oeuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur;

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;

e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures;

f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi que d'extraits de conférences publiques ou d'oeuvres ou d'objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée;

g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique;

h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics;

i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé dans un autre produit;

j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;

k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche;

l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration ou de réparation de matériel;

m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une oeuvre artistique constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;

- n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c), d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d'achat ou de licence;
- o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de moindre importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des utilisations analogiques et n'affecte pas la libre circulation des marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des autres exceptions et limitations prévues au présent article.

Le triple test s'applique également à ces exceptions.

La possibilité d'étendre ces exceptions au droit de distribution (Article 5(4))

L'article 5(4) prévoit la faculté pour les États membres d'étendre une exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3 au droit de distribution visé à l'article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la reproduction autorisée.

La limite générale aux exceptions

L'article 5(5) reprend, pour l'ensemble des exceptions, le « triple test » prévu par l'article 9(2) de la convention de Berne (également repris par l'article 13 de l'accord ADPIC, et par l'article 10 du Traité OMPI de 1996 sur le droit d'auteur), et dispose :

Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Ce test permet donc au juge d'écarter les exceptions dans certaines hypothèses, en tenant compte notamment des évolutions technologiques possibles dans ce domaine.

II. LA PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES

La directive vise également à mettre en oeuvre les dispositions des Traités OMPI de 1996 sur la protection des mesures techniques et des mesures d'information sur les droits (Traité OMPI sur le droit d'auteur articles 11 et 12), dans ses articles 6 et 7.

Mesures technologiques (article 6)

Le langage de l'article 6 de la directive s'inspire des dispositions des Traités OMPI de 1996.

Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas un modèle de clarté.

Selon l'article 6(1), les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute « mesure technique » efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.

Cette protection est étendue par l'article 6(2) à toute activité qui promeut, permet ou facilite ce contournement³¹.

Le terme « mesure technique » est défini à l'article 6(3) comme :

« toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre

³¹ « Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou

b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou

c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace. »

transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. »

Afin de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, le Conseil a introduit dans sa position commune un nouveau paragraphe 6(4)

Le premier paragraphe de l'article 6(4) prévoit que le titulaire des droits doit fournir au bénéficiaire de plusieurs exceptions prévues au paragraphe 5 de la directive le moyen de bénéficier de ces exceptions :

Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre protégée ou à l'objet protégé en question.

Le paragraphe 2 prévoit une protection complémentaire (optionnelle) des utilisateurs en cas de copie privée.

Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire d'une exception ou limitation prévue conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que la reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d'adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément à ces dispositions.

Ces paragraphes ne sont pas applicables à la fourniture de services interactifs à la demande, lorsque cette fourniture est gouvernée par contrats.

L'article 6(4) prévoit également que les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1.

Enfin, l'article 6(4) s'applique *mutatis mutandis* lorsque l'article 6 est appliqué dans le contexte des directives « droit de location » et « bases de données ».

Les dispositions de l'article 6 sont accompagnées de Considérants interprétatifs importants ayant pour objectif de promouvoir les mesures volontaires prises par les titulaires de droits dans ce domaine³².

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits (article 7)

Les États membres doivent prévoir une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des actes suivants:

- a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;*
- b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à disposition des oeuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation, en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou au droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.*

L'expression "information sur le régime des droits" désigne :

toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

Le premier alinéa s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'un objet protégé visé par

³² Considérants 51 et 52.

la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.

III. DISPOSITIONS COMMUNES

On retiendra tout particulièrement les dispositions concernant les sanctions et voies de recours et le droit transitoire.

Sanctions et voies de recours

L'article 8 oblige notamment les Etats membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'application.

Chaque titulaire de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur leur territoire doit pouvoir intenter une action en dommages-intérêts et demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue ou la saisie du matériel concerné par l'infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l'article 6.

Les États membres doivent enfin veiller à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

Dispositions transitoires

Elles sont contenues dans l'article 10. L'article 10(1) dispose que les dispositions de la directive s'appliquent à toutes les oeuvres et à tous les autres objets protégés visés par la directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. L'article 10(2) prévoit que la directive s'applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002.

Pascal KAMINA
Maître de Conférences à l'Université de Poitiers
L.L.M., Ph.D., Cambridge