

Propriété intellectuelle et droit public

COLLOQUE

17 novembre 2023
Musée de Grenoble
9h-17h30

Dossier scientifique



MARCHES PUBLICS ET CONTREFAÇON

Par Maître Malvina MAIRESSE, avocat Cabinet H₂O Avocats

Publié dans « le blog des droits contrats » par EFE-Abilways le 22 février 2023

Selon la jurisprudence, la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Il peut s'agir d'une marque, d'un modèle, d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'un logiciel, d'un circuit intégré ou d'une obtention végétale.

L'action en contrefaçon désigne alors l'action dont dispose le titulaire dudit droit contre celui qui y porte atteinte. Une telle action est soumise à un régime juridique particulier, dont les règles figurent essentiellement dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).

Le titulaire du droit pourra agir sur le terrain civil contre l'auteur des actes de contrefaçon¹. Il pourra aussi agir au pénal, dès lors qu'il s'agit d'un délit, sanctionné comme tel².

Le présent article examine les différentes hypothèses dans lesquelles la contrefaçon peut pénétrer le champ de la commande publique, en analysant le sujet notamment sous l'angle procédural.

1. SUPPOSEE CONTREFAÇON DE LA PART DE L'ATTRIBUTAIRE

Un tel argument peut être invoqué par un candidat évincé, lors d'un référé précontractuel ou encore au fond.

1.1 *Référé précontractuel*

Un candidat évincé peut suspecter l'attributaire d'être contrefaisant et décider de soulever l'argument en référé précontractuel³.

Le moyen sera toutefois difficile à faire prospérer :

- le juge peut considérer que ce moyen ne relève pas d'un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, l'égalité de traitement n'étant, au surplus, pas méconnue (**TA Paris, Ord., 17 novembre 2019, n°0917164**) ;

¹ Articles L.331-1 à L.331-4 du CPI (propriété littéraire et artistique), articles L 521-1 à 13 du CPI (dessins et modèles) et articles L. 615-1 à L. 615-10 du CPI (brevets) - Régime spécifique pour les marchés de la défense (article L. 615-10 du CPI)

² Les peines encourues, au principal, sont prescrites par les articles L. 335-2 (propriété littéraire et artistique), L. 521-10 (dessins et modèles) et L. 615-14 (inventions) du CPI qui disposent que toute atteinte est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende et que, lorsque le délit a été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. Voir aussi article L. 615-13 pour les peines applicables en violation de l'interdiction de divulgation et d'exploitation décidées par le ministère de la Défense

³ Voir **Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11- 27325**, affaire dans laquelle la société évincée a bloqué, sans motif valable, le processus de notification d'un marché de la DGA (ministère de la défense) au motif que le système proposé par l'attributaire lui paraissait être une contrefaçon des brevets dont elle était copropriétaire

- le juge peut considérer que ce n'est pas un motif pour qualifier l'offre de l'attributaire comme irrégulière⁴, la législation sur les brevets n'étant pas méconnue (**TA Lyon, Ord., 17 février 2017, n° 1700413**) ;
- il faudra aussi prouver que le candidat évincé a été lésé par ce manquement (par exemple que le requérant aurait eu une meilleure note technique si l'offre de l'attributaire n'avait pas été contrefaisante), ce qui peut être délicat (**TA Bordeaux, Ord., 28 juillet 2009, n° 0902749**).

1.2 Contentieux au fond

L'action pourra sans doute plus facilement porter devant le juge du fond.

Il convient toutefois de noter que, dans un arrêt du 7 juillet 2014⁵, le tribunal des conflits faisant application des dispositions de l'article L. 331-1 du CPI, a considéré qu'une action en responsabilité contractuelle intentée par un requérant invoquant la méconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle par un acheteur public relève de la compétence des juridictions judiciaires, alors même qu'un marché public - qui entraîne en principe la compétence du juge administratif - est en cause.

Jusqu'alors, une telle action alléguant que l'offre retenue était contrefaisante avait souvent avortée, sur le plan procédural, devant le juge administratif :

- la société requérante, pourtant candidat évincé, n'ayant pas intérêt à demander l'annulation du marché querellé de fourniture de mobiliers urbains (**TA Pau, 9 novembre 2009, n° 0701518**) ;
- l'éventuelle contrefaçon d'un brevet étant étonnement « *sans incidence sur la légalité du marché en litige* » : l'offre était donc conforme aux exigences du marché de vêtements professionnels pour le personnel technique (**CAA Marseille, 13 février 2012, n°09MA02600**) ;
- le juge refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce, considérant que la contrefaçon n'était en l'espèce pas établie et que l'acheteur était seulement tenu de « *vérifier que la société attributaire détenait les droits sur ce logiciel* » (**TA Paris, 16 juin 2015, n° 1413100**).

Il en est désormais autrement : un candidat évincé peut utilement soutenir, pour contester la validité d'un marché public, que celui-ci a été conclu en violation d'un droit de propriété intellectuelle⁶.

⁴ Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable (article L.2152-2 du code de la commande publique)

⁵ **T. confl., 7 juillet 2014, n° C3954**

⁶ A titre d'illustration, voir l'affaire jugée par le **TA Lyon, 24 mai 2022, Société Biomediga n°1704873** : après que le tribunal judiciaire a débouté la requérante de son action en contrefaçon, le juge administratif a rejeté, au fond, sa requête en annulation du marché de dispositifs de report de signalisation d'émission de rayons X

Toutefois, compte tenu de la compétence réservée à la juridiction judiciaire en la matière⁷, le tribunal administratif doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire sur l'existence éventuelle d'une contrefaçon.

Une fois saisi, le juge judiciaire appréciera par exemple :

- la nullité alléguée des opérations de saisie-contrefaçon
- l'existence d'une éventuelle contrefaçon et/ou d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme
- la violation des engagements contractuels
- l'évaluation du préjudice
- le comportement procédural fautif
- l'éventuel dénigrement.

2. CONTREFAÇON ALLEGUEE DE LA PART DE L'ACHETEUR

Même si cela est plus rare, les acheteurs peuvent eux-mêmes être poursuivis pour contrefaçon.

2.1 En cas d'utilisation sans autorisation

Plusieurs acheteurs ont été poursuivis pour exploitation irrégulière de photographies, plans, méthodologies, films ou encore atteinte à la sonorité des cloches⁸. Certaines des décisions rendues ont d'ailleurs permis de clarifier la répartition des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire⁹.

Des éditeurs de logiciels ont aussi pu se rendre compte, à la suite d'un audit, que certains acheteurs ne respectaient pas les conditions d'utilisation de leur logiciel (nombre de licences, modalités d'octroi de nouvelles licences ou encore durée de jouissance des licences). En effet, au terme du contrat, l'acheteur ne peut continuer à utiliser les logiciels, ce que le juge administratif a pu sanctionner, à l'époque au titre de l'enrichissement sans cause, tout en minorant la demande d'indemnisation au regard du retard fautif de l'éditeur à demander l'arrêt de l'utilisation de son produit¹⁰.

⁷ T. confl., 9 décembre 2019, n° C4169 (affaire Biomediga) : « lorsqu'elle est saisie par un tiers au contrat de conclusions contestant la validité d'un marché public, la juridiction administrative n'a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire du marché, en tant qu'elle porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce tiers, et il lui incombe de ne statuer qu'après la décision du tribunal de grande instance compétent, saisi à titre préjudiciel, sur l'existence de la contrefaçon ; qu'elle a, en revanche, seule compétence pour se prononcer, ensuite, sur les autres moyens d'annulation et, si elle constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, pour en apprécier l'importance et les conséquences »

⁸ CAA Lyon, 5 avril 2012, *Société Fonderie des cloches Paccard*, n°10LY02298 et pour un exemple récent : CA Aix en Provence, 15 décembre 2022, n°2022/361

⁹ T. confl., 2 mai 2011, *Société d'équipements industriels urbains*, n°C3770 ; T. confl., 7 juillet 2014, n° C3954

¹⁰ CAA Douai, 3 mai 2005, *CNAMTS c/ Bull* n° 03DA00786 ; CE, 21 novembre 2007, *IBM / Agence de l'eau Loire-Bretagne*, n° 262908

Aujourd'hui, compte tenu de la répartition des compétences susvisée, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la méconnaissance par un acheteur de droits de propriété intellectuelle¹¹ ou encore pour interpréter les stipulations d'un marché public¹².

Il lui appartiendra alors de statuer notamment :

- sur l'originalité du logiciel, la violation par l'acheteur des termes de la licence, sa responsabilité contractuelle (voir un exemple récent : **CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2022, n°1907511**) ;
- sur le fondement de l'action intentée par l'éditeur à l'encontre du licencié : une telle action relève t-elle du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle ? (voir par exemple l'affaire Oracle/AFP : **CA Paris, 10 mai 2016, n°14/25055**, le pourvoi en cassation ayant été rejeté : **Cass. 1^{ère} civ., 20 septembre 2017, n°16-20.148**). Des débats sont toujours en cours devant le juge judiciaire sur cette intéressante question.

2.2 En cas de dossier de consultation contrefaisant

Peut également être poursuivi un acheteur qui :

- publie un projet architectural ou fournit des plans qui peuvent être protégés (**CAA Paris, 22 novembre 2013, n° 11PA04216¹³** ; **CAA Versailles, 30 avril 2015, n°13VE00493**) ;
- lance une nouvelle consultation en utilisant, sans autorisation, des éléments protégés appartenant au titulaire précédent (**CA Aix-en-Provence, 19 avril 2018, n° 15/14362¹⁴**).

Un acheteur peut aussi voir sa responsabilité engagée lorsqu'il incite les candidats à méconnaître des droits de propriété intellectuelle, en amenant par exemple les candidats à imiter des modèles protégés. Dans ce cas, il peut en effet être poursuivi pour contrefaçon « *puisque la violation [a] été commise à son instigation et à son profit* »¹⁵.

Tel est le cas lorsque :

- le CCTP se réfère expressément à des droits protégés (exigence correspondant un modèle déposé par exemple), obligeant les candidats à être contrefaisants¹⁶. Cela a notamment été le cas dans l'affaire dite des columbariums¹⁷ ;

¹¹ **CAA Versailles, 18 janvier 2007, SARL Businessline/ CANAM, n° 04VE02885** : arrêt dans lequel le juge avait déjà relevé l'incompétence du juge administratif s'agissant d'un marché public de droit privé

¹² **CAA Nancy, 8 décembre 2016, n°15NC01978**

¹³ La Cour va cependant estimer, dans cette affaire, que les dessins des façades et les plans versés au dossier ne présentaient pas un caractère d'originalité suffisant pour constituer une œuvre de l'esprit. Voir dans le même sens **TA Caen, 12 mai 2009, n°0802291**, affaire dans laquelle le juge administratif considère qu'un projet de cahier des charges ne présente pas un caractère original de nature à donner naissance à des droits de propriété intellectuelle.

¹⁴ Dans cet arrêt, la Cour rejette l'appel, le contrat étant régi par l'option A du CCAG-PI de 1978 qui prévoit la libre utilisation par la personne publique des résultats des prestations

¹⁵ B.Warusfel, « *Propriété intellectuelle et marchés publics* », CP-ACCP, n° 35, juillet-août 2004, p. 40

¹⁶ La mairie de Paris ne pouvait de bonne foi proposer la fabrication d'un modèle de poignée de cercueils qu'elle savait déposé (**Cass. com, 2 juillet 2002, n°98-21517**) - Comme un acte de contrefaçon de modèle l'acheteur qui, en parfaite connaissance de cause, fait réaliser à moindre coût une copie quasi-servile du modèle de barrière qui venait de lui être proposé par autre société (**CA Caen, 6 décembre 2012, n°2011/01771**)

¹⁷ **TA Melun, Ord., 10 janvier 2013, n°1209294, TA Melun, 18 septembre 2013, n° 1105865** et **TA Melun, Ord., 14 mars 2014, n° 1401919**

- de façon plus subtile, lorsque le CCTP, sans se référer à des brevets détenus par un candidat, vise des techniques protégées et dont une seule société est détentrice (voir par exemple **CAA Paris, 23 mars 2015, n°13PA04255**, annulé par **CAA Paris, 23 mai 2016, n°15PA02272**).

Les acheteurs sont alors sanctionnés au motif que les spécifications techniques ont pour effet de restreindre la concurrence entre les candidats et de favoriser la société titulaire des droits.

**

*

« L'imitation est toujours malheureuse, et tout ce qui est contrefait déplaît avec les mêmes choses qui charment lorsqu'elles sont naturelles ».

Réflexions ou Sentences et Maximes morales (1664) de La Rochefoucauld



L'acheteur public peut-il exiger une cession de la propriété intellectuelle à titre exclusif ?

📅 24/02/2014 👤 Malvina Mairesse

Malvina Mairesse, avocate au cabinet Staub et Associés, décrypte la décision du Conseil d'Etat "département de Lot-et-Garonne" qui aborde la question des droit de propriété intellectuelle, et notamment leur cession, dans le cadre d'une procédure de marché.



En février 2013, le département de Lot-et-Garonne a lancé, selon une procédure adaptée, une consultation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la création d'une application numérique mobile de découverte du patrimoine naturel et bâti. Le dossier de la consultation imposait alors au prestataire retenu de céder au département et au comité départemental du tourisme, à titre exclusif, les droits de propriété intellectuelle attachés à l'application, objet du marché. A la demande d'un candidat évincé, la société Camineo, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par ordonnance du 13 mai 2013, la procédure de passation de ce marché. Dans son arrêt du 2 octobre dernier, le Conseil d'Etat, après avoir annulé cette ordonnance pour erreur de droit, a rejeté les moyens de la société Camineo.

Quel risque à faire des réserves ?

Il est généralement acquis que les candidats doivent répondre aux exigences du dossier de la consultation (articles 35 et 53 du Code des marchés publics) et ce, même si ces exigences ne constituent pas, comme en

l'espèce, un critère de jugement des offres. Si on relève parfois, dans la pratique, quelques tolérances, le candidat qui formule son offre en émettant des réserves prend ainsi le risque de voir son offre rejetée, surtout si le règlement de la consultation indique expressément que « *les réserves sont interdites* », que « *les documents doivent être remis sans aucune modification ni réserve* » ou impose que le CCAP transmis soit remis signé par les candidats.

le candidat qui formule son offre en émettant des réserves prend ainsi le risque de voir son offre rejetée

Il existe peu de décisions en la matière (CE, 24 décembre 1926, SA l'Entreprise de l'Est), mais récemment, une cour administrative d'appel a jugé que les réserves apportées par un candidat visant à limiter les garanties financières et matérielles d'un contrat d'assurances, « *compte tenu de leur objet et de leur importance [...] ne constitu[ai]ent pas de simples précisions, mais des propositions différentes du projet de marché soumis à consultation* ». L'offre de ce candidat devait donc être rejetée comme irrégulière (CAA Bordeaux, 5 juillet 2012, Cabinet d'assurances Axa).

Dans l'affaire du département de Lot-et-Garonne, l'offre de la société Camineo avait initialement été notée et classée. En défense, le pouvoir adjudicateur a toutefois soulevé que son offre était irrégulière. En effet, si la société Camineo (ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas) était disposée à céder les droits sur le contenu de l'application, elle refusait toutefois de les céder sur l'application numérique elle-même, cette application étant en partie conçue à partir de modules existants. Pour le département, la société requérante n'était donc pas susceptible d'être lésée par les manquements qu'elle invoquait, ce qu'a confirmé sans surprise le Conseil d'Etat : « *qu'en écartant ce moyen au seul motif que l'offre de la société Camineo avait été examinée et classée, alors qu'une telle circonstance ne peut faire obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur se prévale de l'irrégularité de cette offre devant le juge du référé précontractuel, le juge des référés a commis une erreur de droit* ».

Déclinaison de la jurisprudence SMIRGEOMES, il est en effet désormais admis que les pouvoirs adjudicateurs peuvent se prévaloir de l'irrégularité d'une offre en cours d'instance (CE, 15 février 2013, Commune de Monéteau ; CE, 29 mai 2013, CU Marseille Provence Métropole), dès lors que, comme le soulignait le rapporteur public B. Dacosta dans l'affaire commentée, « *le fait d'avoir, dans un premier temps, classé une offre ne fait pas disparaître l'irrégularité dont elle est, le cas échéant, entachée* ». Si cette solution peut paraître sévère aux candidats évincés qui peuvent avoir le sentiment qu'il s'agit, pour l'acheteur public, d'un « *argument de rattrapage* », le seul cas dans lequel cet argument ne peut prospérer est celui, rappelé dans l'arrêt analysé, dans lequel le requérant arrive à démontrer que l'irrégularité qui lui est opposée est « *le résultat du manquement qu'il dénonce* », autrement dit qu'elle est liée à un manquement du pouvoir adjudicateur (CE, 12 mars 2012, Société Clear Channel). Evoquant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a ainsi été amené à confirmer l'irrégularité de l'offre de la société Camineo et à examiner ses arguments.

Légalité de l'exigence de cession à titre exclusif des droits de propriété intellectuelle

La société Camineo faisait d'abord valoir que la prescription litigieuse avait pour effet d'exclure de la procédure de mise en concurrence les candidats proposant des applications conçues à partir de logiciels libres, ce qui caractérisait, selon elle, une violation du principe de libre accès à la commande publique. Ce moyen n'est pas sans rappeler les affaires Lilie (CE, 30 septembre 2011, Région Picardie) et plus récemment Nexedi (TA Paris, ord., 26 juin 2013, Société Nexedi et autre). Le Conseil d'Etat a ici considéré que le département pouvait imposer cette prescription qui se justifiait, selon lui, « *eu égard à la nature de son besoin* » et qui « *ne conduisait pas à exclure les offres proposant des applications conçues à partir de logiciels libres, dès lors que la cession des droits de propriété intellectuelle port[ait] sur la seule application numérique* ».

Ce considérant appelle deux remarques. En premier lieu, une telle exigence peut priver le pouvoir adjudicateur

de solutions préexistantes ne devant qu'être adaptées à ses besoins spécifiques.

l'exigence du département n'excluait pas les solutions libres

A l'instar de la société Camineo, les éditeurs de telles solutions refuseront probablement de céder leurs droits afin de pouvoir continuer à les commercialiser. En second lieu, si le Conseil d'Etat considère que l'exigence du département n'excluait pas les solutions libres, l'arrêt n'est pas dénué à ce sujet d'ambiguïté. Un logiciel libre est en effet par nature insusceptible d'appropriation exclusive. Et les conclusions du rapporteur public n'éclairent pas davantage sur ce point : « *par définition, s'agissant d'un logiciel libre, l'obligation de céder les droits de propriété intellectuelle était sans objet* ».

Une première explication à cette solution pourrait être liée à la nature du besoin du département. Pour justifier sa demande, ce dernier - à suivre le rapporteur public - « *entendait simplement éviter les risques liés à une disparition du prestataire initial et au paiement régulier de mises à jour au propriétaire de l'application* ». Dès lors que les logiciels libres remplissent en principe ces conditions, le Conseil d'Etat a ainsi pu considérer - au prix d'un raisonnement quelque peu favorable au pouvoir adjudicateur, voire aux logiciels libres et ce, d'autant que l'attributaire du marché litigieux s'appuyait lui-même sur un logiciel libre de droits - que les applications « *conçues à partir de logiciels libres* » n'étaient pas exclues de la consultation. Une autre explication pourrait aussi se trouver dans la distinction que semble opérer le Conseil d'Etat entre, d'une part, l'application numérique proposée dont les droits devaient être cédés à titre exclusif et, d'autre part, les logiciels libres utilisés pour sa conception. Mais là encore, cette distinction - que l'on retrouve d'ailleurs dans le CCAG-TIC (article 36) - ne vaut que si la licence libre qui s'applique aux modules préexistants ne contamine pas les développements spécifiques qui y sont liés et n'entraîne pas l'application de ladite licence à ces modules développés ad hoc. Or, l'arrêt du Conseil d'Etat ne donne aucune précision à ce sujet.

Cahier des charges et acte de cession

La société Camineo soutenait en outre que la clause de cession litigieuse méconnaissait les dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui impose que « *chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendu et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée* ».

le fait que la clause litigieuse ne respecte pas le formalisme prévu à l'article L. 131-3 n'entache pas la procédure d'illégalité

Sur ce point, le Conseil d'Etat a considéré que la violation de l'article L. 131-3 (et non L. 131-1 sans doute cité par erreur au point 8) ne pouvait « *être utilement alléguée pour contester la légalité [...] du cahier des charges de la consultation, qui ne constitu[e] pas l'acte de cession des droits de propriété intellectuelle* ». Dans le même esprit, le rapporteur Dacosta avait, quant à lui, retenu que le moyen était inopérant, « *les dispositions invoquées port[ant] sur la forme et le contenu de l'acte de cession lui-même* ». Ce faisant, les juges du Palais Royal balayaient ainsi l'argument : le fait que la clause litigieuse ne respecte pas le formalisme prévu à l'article L. 131-3 n'entache pas la procédure d'illégalité, puisque cette cession ne se réalisera qu'après la signature du marché. L'argumentaire du Conseil d'Etat peut laisser quelque peu perplexe dès lors que la clause de cession de droits figure généralement dans le CCAP remis aux candidats qui, une fois le marché attribué, deviendra un document contractuel liant les parties. Sans doute faut-il alors comprendre que le juge des référés précontractuels estime que ces questions ne relèvent pas de son office, mais de celui du juge du fond. On peut donc encore regretter à ce sujet la rédaction lapidaire et ambiguë de l'arrêt commenté, d'autant que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris avait, quant à lui, su clairement indiquer il y a quelques années que : « *si le*

pouvoir adjudicateur est tenu de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle, la méconnaissance d'une telle obligation ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et n'est donc pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuel conformément aux dispositions de l'article L. 551 du CJA » (TA Paris, ord., 17 novembre 2009, Société AAIR Lichens).

à propos de l'auteur



Malvina Mairesse

avocate au barreau de Paris

Contrats publics et propriété intellectuelle : la fin du dualisme juridictionnel

Fiche pratique publié le 07/01/2014, vu 1471 fois, Auteur : [Maître Malvina Mairesse](#)

« Contrats publics et propriété intellectuelle : la fin du dualisme juridictionnel? », CP-ACCP n°128, janvier 2013, p.62

La question du dualisme juridictionnel en matière de propriété intellectuelle n'a cessé d'être alimentée ces dernières années par de multiples dispositions législatives.

Si l'article 6 de la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, entré en vigueur le 1er janvier 2013, a encore récemment complété la liste de l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire, en confiant à des tribunaux de grande instance spécialement désignés le contentieux des indications géographiques, la compétence des tribunaux judiciaires n'a cependant pas toujours été acquise en matière de propriété intellectuelle, la juridiction administrative admettant sa compétence dans certaines hypothèses (I). A l'aune des textes adoptés et du contentieux porté devant les juridictions administratives et judiciaires, le présent article vise à aborder, de manière non exhaustive, le traitement de ce dualisme en matière de contrats publics, au travers notamment de la loi du 17 mai 2011 (II).

Article complet publié dans la revue CP-ACCP n°128, janvier 2013, p.62

l'origine géographique des produits et services en cause, au sens de l'article 7 (1) (c) du règlement (CE) n° 207/2009 (Trib. UE, 5 juill. 2006, aff. T-167/15, préc., pts 27 et 29).

Ce nom n'était pas non plus dépourvu de **caractère distinctif** dès lors qu'il permet « sous son enseigne, de commercialiser des produits et de fournir des services dont l'intervenante peut contrôler la qualité, que ce soit directement ou indirectement dans le cadre de contrats de licences » (Trib. UE, 5 juill. 2006, aff. T-167/15, préc., pt 42).

S'agissant du grief tiré de la **mauvaise foi** du dépôt (RMUE, art. 59 (1) (b) ; règl. 207/2009, art. 52 (1) (b)), le Tribunal avait relevé que le dépôt de la marque contestée « pour un grand nombre de produits et de services ne constitue pas un indice de mauvaise foi ». Dès lors que l'État libre de Bavière exploite économiquement son château par la vente de souvenirs et par la prestation de services culturels, il « poursuit [par le dépôt] un objectif légitime que sont la conservation et la préservation du lieu muséal » (Trib. UE, 5 juill. 2006, aff. T-167/15, préc., pts 55 et 66).

L'État libre de Bavière était donc fondé à tirer profit de **manière exclusive** de la notoriété du château qui lui appartient, qu'il exploite et qu'il entretient.

C'est contre cet arrêt du Tribunal qu'un pourvoi a été formé avant d'être rejeté par la Cour de justice.

3. – *Évocation d'un lieu géographique et caractère descriptif*. – Le premier moyen à l'appui du pourvoi concernait le point de savoir si le Tribunal avait violé l'article 7 (1) (c) du règlement (CE) n° 207/2009 en refusant de qualifier la marque contestée d'indication de provenance géographique des produits et services en cause.

La Cour de justice observe qu'aucun des produits désignés ne relève spécifiquement de la catégorie des « articles de souvenir » (pt 42). Cette observation, qui peut paraître étrange au regard de l'imprécision d'une telle catégorie de produits, justifie toutefois la conclusion selon laquelle aucun des produits et services n'est associé à une qualité particulière pour laquelle le château de Neuschwanstein serait traditionnellement connu (pt 43). Il n'est donc pas vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que ces produits et services proviennent de ce lieu ou qu'ils y soient fabriqués ou fournis.

Le fait même qu'un produit puisse être vendu comme **souvenir** ne constitue pas une qualité inhérente propre à établir un lien suffisamment direct avec le lieu de leur vente dès lors que la commercialisation de produits en tant que souvenirs ne dépend que de la stratégie commerciale du titulaire (pts 44 et 45).

Plus généralement, le « **lieu de commercialisation** » est bien un élément de rattachement avec le château, mais il ne saurait identifier, de manière suffisamment directe, la provenance géographique des produits et services dès lors que ce lieu d'exploitation n'est pas associé à des particularités telles qu'un artisanat, une tradition ou un climat (pt 50). La « singularité architecturale » pour laquelle le château est connu constitue donc un lien trop imprécis avec les qualités qu'un consommateur attend d'un produit ou service (pt 51).

On remarque que le raisonnement de la Cour de justice s'éloigne de celui du Tribunal, ce dernier ayant estimé que le nom du château ne correspondait pas à un nom géographique et ne pouvait, par conséquent, décrire une origine géographique.

La Cour de justice est plus prudente sur ce point, à raison : un nom qui n'est pas toponymique peut quand même évoquer « directement » une origine géographique si un lien immédiat s'établit entre l'un et l'autre, comme il a été jugé en matière d'indications géographiques de provenance (CJUE, 7 juin 2018, aff. C-44/17, *Scotch Whisky Association*, pt 56).

4. – *Caractère distinctif*. – Il est vrai que le Tribunal, après avoir exclu l'existence d'un lien descriptif entre le nom du château et les caractéristiques des produits et services, restait assez général quant au caractère distinctif. Il est toujours plus facile de développer les raisons pour lesquelles un signe est dépourvu de caractère distinctif que celles pour lesquelles il serait, de manière positive, propre à identifier une origine commerciale...

C'est en substance ce que retient la Cour de justice en confirmant que le Tribunal ne s'est pas contenté de déduire le caractère distinctif de l'absence de caractère descriptif, bien que la seconde

soit une condition du premier (pt 68). Le Tribunal s'est acquitté de son devoir de motivation en retenant que l'apposition du signe litigieux sur les produits ou documents de vente liés aux services « permet au public pertinent de les distinguer de ceux vendus ou fournis dans d'autres espaces commerciaux ou touristiques » (pt 69).

5. – *Bonne foi du dépôt*. – La requérante faisait valoir que le Tribunal avait commis une erreur en ne tirant pas les conséquences du fait que de nombreux opérateurs utilisaient, dès avant le dépôt de la marque, le nom du château en relation avec des produits de souvenir. L'État libre de Bavière aurait ainsi agi de mauvaise foi en enregistrant la marque dans le seul but d'évincer des concurrents déjà présents sur le marché des souvenirs commémorant le château de Louis II.

La Cour de justice rappelle que l'intention d'empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, parfois, caractériser la mauvaise foi du demandeur, même si cette circonstance n'empêche pas en soi que le dépôt poursuive un but légitime. La référence à une « concurrence déloyale », faite par le titulaire de la marque à d'autres opérateurs déjà présents sur le marché, peut surprendre (pt 83). Il s'agit sans doute d'une erreur de plume, l'arrêt auquel se réfère la Cour de justice s'interdisant bien de qualifier de « déloyal » l'exercice de droits légitimement acquis (CJCE, 11 juin 2009, aff. C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Lindt Goldhase*, pt 39 à 52 :

JurisData n° 2009-008837).

6. – *Limitation des effets de la marque*. – La marque n'est pas descriptive, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne puisse être employée dans un contexte descriptif (RMUE, art. 14 (1) (b)), pour désigner non pas une origine commerciale mais un lieu historique appartenant à l'héritage commun et dont l'évocation, à ce seul titre, devrait rester en libre partage.

Un tel usage devrait supposer que le nom « Neuschwanstein » ne soit employé qu'en simple accompagnement de l'illustration du château pour identifier, par exemple, l'objet de publications ou de services de tourisme culturel, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à l'identité du producteur du produit ou du fournisseur du service.

Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL

Mots-Clés : Marque de l'Union européenne - Signes appropriables
Marque de l'Union européenne - Caractère descriptif - Nom géographique

Textes : RMUE, art. 7 (1) (c). – Règl. 207/2009, art. 7 (1) (c)

MARQUES. OPPOSITION

66 La « Féria de Béziers » : une tradition et non un signe distinctif !

S'il est tout à fait légitime pour un opérateur économique de capitaliser sur la garantie que peut lui conférer le droit des marques, c'est à la condition que la marque soit utilisée conformément à sa finalité essentielle de garantie d'origine et non pas exclusivement pour faire barrage aux concurrents en usant de termes, en outre, génériques de la manifestation elle-même.

TGI Marseille, 20 sept. 2018, n° 16/08863, Cne de Béziers c/ M.Th.C. : *JurisData* n° 2018-018083

(...) Le 18 juin 2014, Th.C. a déposé à l'INPI une marque verbale française « Féria de Béziers ». La marque a été enregistrée (...) dans les classes 25, 26 et 33 (vêtements, rubans, boissons alcoolisées).

Le 6 décembre 2014, il a de nouveau déposé la marque, cette fois dans les classes de produits et services 16, 35, 38 et 41 (...).

Par courrier du 6 octobre 2015, la commune de Béziers a fait savoir à M.C. qu'elle souhaitait acquérir ces deux marques.

Th.C. lui a proposé, par courrier du 19 février 2016, de les acquérir au prix de 289.000 euros pour la classe 33 et 210.000 euros pour les autres classes.

Les parties n'ayant pu parvenir à un accord, la commune de Béziers a, par exploit en date du 17 juillet 2016, fait assigner Th.C. devant le tribunal de grande instance de Marseille, en annulation des deux marques précitées et afin d'obtenir des dommages et intérêts.

(...) – Sur l'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale :

La condition de disponibilité doit être appréciée en se plaçant à la date du dépôt de la demande d'enregistrement (...).

En l'espèce, la commune de Béziers n'est titulaire d'aucune marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. Le signe ne constitue pas sa dénomination sociale, une appellation d'origine contrôlée et ne provient pas d'une création protégée par le droit d'auteur.

En revanche, la commune de Béziers soutient, s'agissant de l'atteinte visée au h) de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, que l'élément dominant du signe est le terme Béziers, de sorte qu'en enregistrant une marque « Féria de Béziers » le défendeur a manifestement cherché à tirer profit de son nom.

L'hypothèse prévue au h) (...) rejoint l'exclusion des signes descriptifs de la provenance géographique ou déceptifs lorsque la localité est réputée pour des produits ou services déterminés. En effet, si rien ne s'oppose au dépôt d'un nom géographique neutre, tel n'est pas le cas dans l'hypothèse de l'adoption d'un signe composé de la mention d'une ville associée à l'appellation d'un événement pour lequel elle est réputée.

Le texte n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics, atteinte qui est susceptible d'être constituée si le nom, sans être celui de la collectivité ou d'un des services qu'elle offre aux administrés, en est indissociable.

En l'espèce, le signe est composé de deux termes : « Féria » et « Béziers ».

Sur le plan conceptuel, à savoir la signification que le public pertinent associe au signe, le signe renvoie à la Féria mais uniquement à celle qui a lieu chaque année au sein de la commune de Béziers, de sorte que le nom de la ville doit en effet être considéré comme l'élément prédominant de la composante verbale de la marque.

Cependant, il n'est démontré par aucune pièce probante que l'événement est organisé par la commune, ou au demeurant, par une personne morale ou physique unique. Les manifestations qui se déroulent dans la commune durant la Féria sont organisées et financées par des personnes privées. (...) Il ne ressort de ces articles aucune preuve que la commune est directement associée aux activités de Féria en dehors des dispositifs de sécurité publique qu'elle y assure pour le maintien de l'ordre.

Il n'est donc pas démontré que le dépôt porte atteinte aux intérêts publics ou est indissociable de la commune de Béziers. Certes, le dépôt empêche les tiers d'utiliser ce signe en tant que marque mais la commune ne démontre pas qu'elle offre elle-même des services associés à la Féria ou conclut avec des partenaires des contrats en relation directe avec cet événement de sorte que le dépôt de cette marque pourrait inciter ceux-ci à y renoncer.

Enfin, il n'existe aucun risque que le public perçoive les services commerciaux se déroulant lors de la Féria de Béziers comme émanant nécessairement de la commune ou ayant un caractère officiel.

La marque « Féria de Béziers » ne saurait donc être annulée au visa de l'article L.711-4, h) du code de la propriété intellectuelle.

– Sur la déceptivité du signe :

L'article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle exclut les signes de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité, la provenance géographique du produit ou service, soit les marques dites déceptives.

Cependant, la déceptivité ne s'apprécie qu'à l'égard des produits et services pour lesquels l'enregistrement a été demandé ou obtenu.

(...) En l'espèce, les produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été obtenu ne correspondent à aucun produit ou service émanant en tant que tels de la commune, collectivité publique.

Seuls les services d'éducation pourraient rejoindre une activité émanant de la commune mais en l'espèce, il n'est démontré par aucune pièce que la marque déposée par Th.C. est effectivement exploitée pour ce type de services.

La marque litigieuse ne peut donc être considérée comme déceptive au sens du texte précité (...).

– Sur le caractère frauduleux du dépôt :

(...) Cependant, lorsqu'est en question la disponibilité du signe ou la nullité est invoquée sur le fondement d'un dépôt frauduleux, seule la victime de la fraude peut demander l'annulation. (...) Or, la commune de Béziers ne démontre par aucune pièce qu'elle exploite elle-même le signe Féria de Béziers à titre de marque afin d'identifier des services ou des produits à destination des administrés ou du public (...).

Aucune annulation ne saurait intervenir (...)

– Sur la distinctivité du signe :

Un signe ne peut constituer une marque que s'il revêt un caractère distinctif ou arbitraire à l'égard des produits et services qu'il a vocation à désigner.

(...) En effet, l'exigence de distinctivité intrinsèque du signe déposé est une condition autonome et ne se déduit pas seulement de son absence de caractère descriptif. Elle exige que le signe déposé soit apte à remplir la fonction qui est celle de la marque, c'est-à-dire permettre au consommateur de distinguer les produits par leur entreprise d'origine et lui garantir ce faisant, l'identité et l'origine du produit ou du service concerné.

En l'espèce, les marques litigieuses sont constituées du signe verbal « Féria de Béziers ». Les signes sont donc constitués de l'intitulé de l'événement lui-même, qui correspond à une fête taurine, entourée d'autres festivités organisées en relation avec les activités taoumarchiques.

(...) La feria de Béziers est une manifestation taurine et festive populaire, connue du public.

Or, le consommateur concerné par les produits et services des classes 25, 26, 33 et 16, 35, 38, 41, percevra la marque litigieuse, non pas comme un signe lui désignant l'origine des produits ou services auxquels il s'intéresse, mais comme une référence à la manifestation.

En d'autres termes, la perception de l'élément verbal par le consommateur est exclusive de son utilisation pour désigner à ses yeux l'origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée.

Or, s'il est tout à fait légitime pour un opérateur économique de capitaliser sur la garantie que peut lui conférer le droit des marques (...), c'est à la condition que la marque, droit de propriété intellectuelle, soit utilisée conformément à sa finalité essentielle de garantie d'origine et non pas exclusivement pour faire barrage aux concurrents.

En l'espèce, Th.C. a déposé la marque et a immédiatement sollicité des différents autres opérateurs économiques intervenant à l'occasion de cet événement, la régularisation d'un partenariat. La diversité des classes de produits et services retenus fait apparaître que ceux-ci couvrent un large panel de produits et activités traditionnellement commercialisés à l'occasion de ce genre de manifestations (...).

La lecture de l'extrait K-bis de la société Khalis, dont Th.C. est le gérant, révèle que son activité n'a aucun rapport avec la Féria de Béziers puisqu'il vise exclusivement une activité de maçonnerie.

(...) Il sera rappelé, si la commune de Béziers ne démontre pas elle-même exploiter le signe, que lorsque la cause d'annulation tient dans l'incapacité intrinsèque du signe à constituer une marque, dans son défaut de caractère distinctif ou son illicéité, elle peut être invoquée par tout tiers intéressé. Or, en l'espèce, la commune de Béziers doit être considérée comme un tiers intéressé dans la mesure où si elle n'organise pas elle-même les festivités susceptibles de tomber sous le coup de l'interdiction générée par le droit de propriété intellectuelle, elle a intérêt à ce que les opérateurs économiques évoluant sur son territoire puissent continuer à exercer leur activité sans être entravés dans celles-ci par l'abus d'un opérateur économique qui a manifestement agi dans un but frauduleux à leur égard.

(...) En considération de ces éléments, il doit être considéré que les marques Féria de Béziers (...) ne sont pas distinctives, ce qui justifie leur annulation pour toutes les classes de produits et services visés à l'enregistrement.

(...)

NOTE : 1. – La décision sous étude nous permet d'apprécier les différents arguments permettant d'obtenir la nullité d'une marque : la question de disponibilité avec l'atteinte éventuelle à l'image et à la renommée d'une collectivité territoriale (*CPI, art. L. 711-4, h*) ; le caractère illicite du signe (lorsqu'il est trompeur, déceptif, *CPI, art. L. 711-3, c*) ; le caractère frauduleux du dépôt

(fondé sur le principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout ou permettant d'agir en revendication, *CPI, art. L. 712-6*) et enfin, le défaut de distinctivité du signe choisi, qui ne remplit pas son rôle d'indicateur d'une origine commerciale pour le public concerné par les produits et services revendiqués. Le jugement est particulièrement motivé, rappelant bien tous les principes, les uns après les autres, même s'il est possible d'en discuter parfois l'interprétation.

2.- Il est des dépôts étranges parfois : ici, un individu, dont le tribunal prend soin de préciser son absence totale de lien avec la manifestation taurine dont il a réservé les termes « Féria de Béziers », a procédé à deux enregistrements de cette expression : l'un en juin 2014, revendiquant les classes 25, 26 et 33, puis inspiré et dans la foulée, l'autre en décembre 2014, pour désigner des produits en classe 16 et divers services (classes 25, 38 et 41). Il s'est ensuite rapproché, nous raconte le jugement, de nombreux opérateurs économiques afin de leur proposer un « partenariat ». La ville de Béziers, d'ailleurs, en octobre 2015, s'apercevant de l'existence desdites marques, proposait à ce déposant de les racheter. Celui-ci n'hésitait pas : contre 289 200 (curieux montant) pour la classe 33 et rien moins que 210 000 pour les autres classes, il se montrait prêt à les rétrocéder. Lorsque l'on songe que dans les procédures UDRP, le fait d'enregistrer une marque sans en détenir apparemment de droits légitimes, dans le but d'en proposer la revente à des prix hors de proportion avec la valeur effective, constitue un indice d'un enregistrement frauduleux d'un nom de domaine, nous ne sommes pas très éloignés d'une telle situation, si l'on en croit les faits rappelés.

3.- Il restait alors à trouver le terrain juridique qui permettait à la commune de Béziers de solliciter la nullité de ces titres. Le tribunal va les analyser tour à tour. Le premier terrain paraissait le plus évident, l'atteinte à l'image et à la renommée d'une collectivité, disposition ajoutée dans notre code de la propriété intellectuelle, avec la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 (*V. J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, Droit de la propriété industrielle : LexisNexis, 2016, n° 390*). Toutefois, la décision va retenir une appréciation très rigoureuse de l'atteinte. S'il est vrai que le principe doit demeurer la liberté d'adopter un nom géographique (comme les textes de l'Union européenne et notre code l'énoncent), il suffit en principe de rapporter la preuve d'une association péjorative entre la marque composée du nom d'une collectivité et les produits et/ou services revendiqués (hypothèse assez rare dans la jurisprudence) ou d'un risque de confusion possible entre la marque et la collectivité (*V. ainsi, CA Paris, 26 juin 2018, n° 17/06317, #Paris : JurisData n° 2018-012630 ; PIBD 2018, n° 1099, III, p. 511 ; Propr. industr. 2018, comm. 62, nos obs.*). Il n'est pas nécessaire en principe que la collectivité use de son nom dans la vie des affaires ou encore ait enregistré une marque (sinon il suffisait de se fonder sur l'antériorité,

classique, du fait d'une marque antérieure sans avoir besoin que le législateur ajoute le h) précité en 1991).

4.- Or, il nous semble que l'espèce sous étude est très proche de l'affaire « #Paris », dans laquelle la commune de Paris a obtenu gain de cause en raison du lien qui pouvait être établi entre le signe réservé et cette ville, connue pour des productions réputées pour les produits concernés. Le jugement rejette pourtant cette atteinte, considérant que la ville de Béziers n'a pas ressenti le besoin de réserver des marques jusque-là ; n'a pas d'activité commerciale durant la Féria et ne serait pas gênée par cette marque. Elle n'en est pas, en outre, l'organisatrice, condition qui ne figure pas dans les textes (et la ville de Paris n'est pas connue pour rivaliser avec les maisons de haute couture : le fait que l'expression puisse laisser à penser à un lien, à un agrément suffit en général). Il est bien question d'un rattachement à une origine, à un agrément, qui s'avère erroné. S'il paraissait sans doute excessif de songer à une marque trompeuse, il nous semble que l'atteinte à l'image et à la renommée de la commune était constituée, dans le sens, plus classique, d'un possible risque de confusion qui peut exister.

5.- D'ailleurs, le tribunal va préférer retenir la nullité pour défaut de distinctivité mais en mêlant, selon nous, les questions d'atteinte à la réputation de la ville de Béziers lorsqu'il est question de féria et l'absence de condition autonome de distinctivité. Les juges de première instance rappellent avec pertinence qu'il est nécessaire de rechercher si le signe constituant la marque va être apte à être perçu comme un indicateur d'une origine commerciale (*V. CA Paris, 21 nov. 2008, n° 06/18957, aff. le « Che au béret à l'étoile » de Korda : JurisData n° 2008-007171 ; Propr. industr. 2009, comm. 33, nos obs. – pourvoi rejeté, Cass. 1^{re} civ., 12 juill. 2011, n° 09-16.188*). Ils observent que l'expression réservée « Féria de Béziers » correspond à « l'intitulé de l'événement lui-même, qui correspond à une fête taurine, entourée d'autres festivités organisées en relation avec les activités taurines » (*V. CA Paris, 6 mai 1982, « Festival international Hector Berlioz » : PIBD 1982, n° 305, III, p. 152*). Et le tribunal poursuit en relevant que cette fête est une manifestation taurine, connue du public. Il apparaît ici qu'il y a bien un lien entre la ville de Béziers et la Féria qui s'y tient. L'argument de l'atteinte à la renommée, entendu comme ce lien, ce risque de confusion, est pertinent, tout autant d'ailleurs que le défaut de distinctivité. Ni presque 300 000 €, ni un euro symbolique, le déposant n'obtiendra rien du tribunal de grande instance de Marseille.

Bien mal acquis ne profite jamais, quoi qu'il en soit...

Pascale TRÉFIGNY

Mots-Clés : Marque - Dépôt frauduleux - Atteinte à la renommée d'une collectivité - Distinctivité autonome

JurisClasseur : Marques – Dessins et modèles : fasc. 7110

NOTE : 1. – Cette décision est heureuse car elle vient préciser ce qu'il est possible d'entendre par cette notion de « vie des affaires » appliquée au monde associatif. Il est vrai que les textes de l'Union européenne (aussi bien directives successives que règlements) précisent que seules les atteintes commises dans la vie des affaires peuvent être condamnées. La transposition tant attendue en France de la directive (UE) 2015/2436 du 15 décembre 2015 (qui aurait dû intervenir début 2019, pour les dispositions autres que celles relatives aux procédures des offices nationaux, en annulation et en déchéance) devrait permettre à nos textes d'accueillir expressément cette notion en droit français (de marques).

2. – La Cour de justice a eu l'occasion de préciser, dans plusieurs affaires, que le droit de marque permet au public concerné par les produits et services couverts par la marque d'être renseigné sur une origine commerciale et que cela conduit à vérifier que l'usage intervient bien dans le contexte d'une activité commerciale visant à procurer un avantage économique et non dans le domaine privé (V. notamment, *CJCE*, 12 nov. 2002, *aff. C-206/01, Arsenal : PIBD 2003*, n° 764, III, p. 263 ; *RJDA 2003/3*, *chron.* p.195, *obs.* J.Passa ; *Propr. intell.* 2003, n° 7, p. 200, *obs.* G. Bonet ; *D.* 2003, p. 755, *obs.* P. de Candé. – *CJCE*, 25 janv. 2007, *aff. C-48/05, Adam Opel*. – et *CJCE*, 11 sept. 2007, *aff. C-17/06, Céline*. – V. encore, J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle : LexisNexis*, 2016, n° 450 s.).

3. – Toutefois, il est arrivé que notre jurisprudence soit un peu sévère, ce que nous regrettons, en estimant que la diffusion d'une lettre syndicale ne constituait pas un usage dans la vie des affaires, susceptible par conséquent de donner lieu à la qualification de contrefaçon (ainsi, *Cass. com.*, 10 mai 2011, n° 10-18.173, *FGCEN c/ FSESN : JurisData* n° 2011-008339 ; *Propr. industr.* 2011, *comm.* 72, *nos obs.*). Le syndicat, titulaire de la marque *la Basoche* n'avait pu faire condamner un syndicat directement concurrent qui, lui, usait des termes « La Bastoche » pour diffuser, pareillement, une lettre syndicale. Il nous semblait pourtant qu'il était exigé que le signe réservé à titre de marque soit utilisé en tant que référence à une origine particulière, identifiable, conformément à l'activité de l'opérateur qui a fait l'effort d'un enregistrement. En diffusant sa lettre syndicale, un des moyens pour se faire connaître, attirer et conserver des adhérents, l'association, selon nous, réalisait bien un usage dans la vie des affaires (dans son secteur d'activité), en diffusant sous un terme choisi, arbitraire pour des publications, une lettre, en vue de défendre les intérêts, ici, des clercs de notaires et autres salariés de ce secteur. Il est tout à fait possible d'imaginer qu'une lettre bien conçue, où il apparaîtrait que les intérêts de ces salariés sont bien défendus, soit susceptible d'attirer de nouveaux adhérents. Certes, le secteur n'est pas directement marchand, mais il participe bien d'une activité qui n'est pas du tout réalisée à titre privé.

4. – La vie des affaires mérite d'être définie au regard de la finalité du droit des marques, l'indication d'une origine particulière. L'usage est accompli de façon conforme à cette exigence dès lors que le signe sert à identifier et distinguer les produits et les services d'un opérateur qui opère dans un secteur particulier, peu important que l'activité soit commerciale, au sens étroit du droit commercial en droit français par exemple (activité accomplie par une personne répondant à la qualité de commerçant) ou culturelle ou autre (les associations ont besoin de signes distinctifs pour se distinguer de concurrentes, pour distinguer leurs services de ceux offerts par d'autres, etc.).

5. – L'arrêt sous étude est précieux car il se garde d'une définition étroite de la vie des affaires, relevant que celle-ci comprend « toute activité produisant pour l'agent un avantage économique, direct ou indirect » et que le fait, pour une association, de recueillir des cotisations, d'assister un salarié, d'offrir ses prestations, constituent autant d'activités qui peuvent être rattachées à un opérateur, si celui-ci a opté pour un signe arbitraire, distinctif, tel une marque. Nous avons observé qu'il peut paraître étrange d'inciter les associations et syndicats à enregistrer des marques, à reconnaître qu'ils en font un usage utile dans le cadre de leur activité (non commerciale, en raison du but non lucratif qu'ils

poursuivent) pour s'opposer à une action en déchéance tout en leur refusant le droit d'interdire, en considérant qu'il ne pouvait y avoir lieu à contrefaçon...

Quand un syndicat œuvre à éclairer le droit des marques...

Pascal TRÉFIGNY

Mots-Clés : Marque - Contrefaçon - Vie des affaires

MARQUES. VALIDITÉ

38 Paris, capitale bienaimée...

- Le caractère distinctif d'une marque est relatif, un même signe pouvant être distinctif pour certains produits et non pour d'autres et il est en outre variable dans le temps : pour le public concerné, l'expression « Paris Cycles Laurent » pour désigner des « vêtements techniques nécessaires à la pratique du cyclisme » ne sera pas perçue comme une indication sur l'origine de fabrication de ces vêtements, ce qui exclut aussi le caractère trompeur.
- L'apport de cet arrêt se situe dans la manière d'apprécier la condition autonome de distinctivité.
- Son intérêt est de montrer que la distinctivité est relative et peut parfois être combinée avec la déceptivité.

CA Paris, pôle 5, 2^e ch., 12 avr. 2019, n° 18/07432, Sté Central Moto République – Cycle Laurent (CMR) c/ M. le Dir. INPI : PIBD 2019, n° 1118, III, p. 310

(...) La société CMR a demandé l'enregistrement de la marque verbale « Paris Cycles Laurent » notamment pour les produits suivants : « vêtements techniques nécessaires à la pratique du cyclisme », en classe 25.

Le directeur de l'INPI ayant rejeté le 21 mars 2018 sa demande d'enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits précités, la CMR a formé un recours à l'encontre de cette décision qui a retenu qu'appliqué à de tels produits, dans la mesure où ils ne seraient pas d'origine française ou fabriqués en France, le signe déposé, composé entre autres du terme « Paris », ville réputée notamment pour ses articles d'habillement, est de nature à tromper le public sur l'origine des produits, que ce signe est donc déceptif pour désigner de tels produits et ne saurait dès lors être adopté comme marque pour désigner ces derniers.

La société CMR (...) fait valoir qu'elle ne commercialise pas des articles de mode, susceptibles d'englober des vêtements de sportswear, mais uniquement des articles de sport nécessitant la fabrication de vêtements techniques, pour lesquels aucune classification spécifique n'a été créée et que le terme « Paris » placé en début de signe en association avec les termes « Cycles Laurent » ne peut pas désigner le nom d'une marque de produits vestimentaires. Elle souligne que le dépôt de la marque a été accepté pour des produits de la classe 12 directement lié à son activité de vélociste (vente de bicyclettes), et que la vente de vêtements destinés à la pratique de ce sport en constitue l'accessoire. Par ailleurs, elle fait valoir que le dépôt de la marque « Paris Cycle chic » en 2010 et celui de la marque « Paris Saint-Germain » en 2014 ont été acceptés en classe 25. (...).

Il sera rappelé que le caractère distinctif d'une marque est relatif, un même signe pouvant être distinctif pour certains produits et non d'autres, et qu'il s'agit d'un concept variable dans le temps.

Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce l'expression « Paris Cycles Laurent » ne peut raisonnablement laisser penser au consommateur concerné par des vêtements « techniques nécessaires à la pratique du cyclisme » que le terme Paris constituerait une information sur l'origine de fabrication de tels produits, et non sur le lieu d'implantation de la société les proposant à la vente.

Le signe pris dans son ensemble « Paris Cycles Laurent » évoque en effet pour le milieu intéressé une entité commerciale en rapport avec les cycles « Laurent », et le terme « Paris », placé en attaque des termes « Cycles Laurent », ne modifie pas cette perception immédiate.

Le public concerné, qui sait à la date du dépôt (selon les pièces soumises à l'INPI) que des vêtements sportifs, en particulier d'un club français connu, sont fabriqués à l'étranger, même si la capitale de la France est réputée pour ses articles d'habillement, comprendra immédiatement que les vêtements techniques couverts par le signe ont simplement pour origine une société spécialisée dans les cycles située à Paris et ne sera pas raisonnablement amenée à envisager ni à croire à une indication sur l'origine de fabrication de ces vêtements qui constituent l'accessoire de cycles, étant clairement désignés comme « nécessaires à la pratique du cyclisme ».

Le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, ne sera donc pas fondé à considérer que ces vêtements spécifiques liés aux cycles seraient d'origine française ou fabriqués en France et à leur attribuer une telle origine géographique, étant par contre spontanément incité à croire qu'ils sont vendus par une entreprise française, située à Paris, circonstance dont il n'est pas relevé qu'elle pourrait être trompeuse, la société CMR étant française et ayant son siège à Paris.

La demande d'enregistrement de la marque « Paris Cycles Laurent » ne peut, en conséquence, être considérée comme de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits dont il s'agit. Dès lors le recours doit être accueilli et la décision attaquée sera annulée.

(...)

NOTE : 1. – Il est des décisions où Paris a agi sur le terrain de l'atteinte à son nom, à son image ou encore à sa renommée, pour s'opposer, souvent utilement, à l'enregistrement de marques se targuant d'un lien à la capitale française... Ici, à la suite d'une demande d'enregistrement de la marque *Paris Cycles Laurent* pour désigner, en classe 25, une catégorie particulière de vêtements : « les vêtements techniques nécessaires à la pratique du cyclisme », l'INPI a rejeté cette demande, au motif que ces termes laisseraient à penser que lesdits vêtements sont d'origine française et/ou fabriqués en France (ce qui serait alors descriptif ?) alors qu'ils sont de fabrication étrangère, ce qui est par conséquent trompeur. Le déposant ayant formé un recours, la cour d'appel de Paris a été amenée à apprécier l'ensemble des éléments de la cause.

2. – L'entreprise CMR dispose de marques en lien avec le nom de famille « Laurent » et a justifié, à en lire la décision, d'éléments témoignant de la connaissance de ce nom dans le monde du cyclisme par les milieux intéressés. Elle a également pris soin de déterminer, de façon très limitative, les produits visés par sa demande d'enregistrement, des vêtements techniques en lien

direct avec la pratique d'un sport, sans retirer spécialement un quelconque profit de la notoriété de la ville de Paris connue en matière avec le monde de l'habillement, notamment. Cette entreprise a cité encore des exemples de marques comportant, comme elle, la ville de Paris et pourtant enregistrées en classe 25, celle des vêtements. Enfin, cette entreprise s'appuyait sur la catégorie de consommateurs intéressés par ses productions, les amateurs de cyclisme, pratiquant cette activité, ayant des besoins spécifiques en matière de vêtements, pour affronter les heures consacrées à ce sport, qu'il fasse chaud ou froid, sur des pistes cyclables, plus ou moins confortables, ou des pavés, pas confortables du tout...

3. – La décision ne relève pas qu'il importe peu, en réalité, que d'autres marques aient pu être enregistrées, dès lors que leurs titulaires ne sont pas dans la cause. En revanche, l'arrêt observe que l'appréciation du caractère distinctif est relatif puisqu'il convient de se pencher sur les produits (en l'espèce) revendiqués et remarque que ce caractère est d'ailleurs évolutif (le temps, on le sait, agit sur la distinctivité, puisque la marque pourrait devenir usuelle et succomber alors à une action en déchéance ou bien devenir distinctive, alors même qu'elle ne l'aurait pas été au jour de son dépôt, mais là n'était pas le sujet...).

4. – Ensuite, la cour d'appel analyse le public concerné, des connaisseurs, pour acquérir de tels vêtements techniques adaptés au cyclisme et considère que ces personnes, d'attention moyenne, « normalement informées » et « raisonnablement avisées » (V. le consommateur d'attention moyenne en droit des marques, P. Tréfigny, in *Les standards de la propriété intellectuelle, colloque du CUEPPI, La propriété intellectuelle autrement, Thèmes et commentaires : Dalloz, 2018, p. 101*) ne vont pas penser que ces vêtements sont de fabrication française, mais, connaissant les Cycles Laurent, vont savoir que ces productions proviennent de cette entreprise, située en France, à Paris. La cour en conclut que la marque n'est pas trompeuse et doit être enregistrée. Est-elle distinctive, ce point n'est pas vraiment abordé, d'autant que, prise dans son ensemble, cela n'était sans doute pas discutable, le terme « Laurent » étant connu par ailleurs et donc distinctif à lui seul...

Désormais, et pour l'heure, la société CMR va disposer d'une marque supplémentaire, associée à Paris, ville convoitée s'il en est !

Pascale TRÉFIGNY

Mots-Clés : Marque - Rejet de demande de marque - Validité - Distinctivité et licéité

entre les signes Pocket et Pocket Champions, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la renommée et le caractère distinctif de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l'appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l'existence d'un lien entre ceux-ci dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt attaqué, en toutes ses dispositions (...).

NOTE : 1. – La question de la similarité des produits et services est délicate et conduit les juges du fond à se demander si tels produits ou services, bien que différents, peuvent être considérés comme susceptibles néanmoins d'être distribués par la même entreprise, de telle sorte que l'apposition d'une marque, identique ou similaire, sans être autorisée par son titulaire, peut générer un risque de confusion et donc caractériser une contrefaçon de ladite marque (V. sur la question, J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle* : LexisNexis, 2016, n° 466).

2.– Dans cette affaire, une personne a déposé une demande d'enregistrement afin de réserver la marque verbale *Pocket Champion*, tandis qu'une société, antérieurement, détenait la marque verbale *Pocket*, pour désigner des produits et services, pour certains identiques, pour d'autres, similaires, voire différents, selon l'appréciation menée. Il existe, comme souvent en matière de marques (ce que certains déplorent), une large place conférée à « l'appréciation souveraine des juges du fond », et donc à une part plus ou moins grande de subjectivité. Cela paraît inhérent aux notions, aux standards, nombreux, qui existent en la matière : imitation illicite, similarité des produits et services, risque de confusion pour le public concerné, le consommateur d'attention moyenne, établissement d'un lien erroné...

3.– La Cour de cassation veille néanmoins à ce que la motivation soit conforme aux exigences dégagées par la jurisprudence, notamment celle de la Cour de justice (V. notamment, *CJCE*, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, *Canon* : *PIBD* 1999, n° 668, III, p. 28. – *CJCE*, 22 juin 1999, aff. C-42/97, *Llyod* : *D.* 1999, p. 1446). Après avoir retenu une conception objective de cette notion de similarité des produits et services concernés, qui pouvait conduire à estimer que des aiguilles n'étaient pas similaires à des épingles, ce qui était sévère, la jurisprudence a préféré une appréciation plus souple en s'adaptant aux évolutions du marché. En effet, les entreprises sont amenées à embrasser des secteurs proches de leur cœur d'activité et les consommateurs à associer une même origine à des produits et services (de réparation et d'entretien par exemple de ces produits), à des produits qui poursuivent la même finalité, qui sont complémentaires, etc. Cette appréciation, plus économique, paraît davantage conforme à la réalité du marché et donc bénéfique aux titulaires, mieux protégés des tentatives de profiter de leur marque dans des domaines trop proches, mais, forcément, le revers de la médaille, c'est que cette méthode est plus subjective et donc parfois discutable (par ex. les vêtements et chaussures, qui servent à vêtir et chausser une personne, sont généralement jugés similaires, mais parfois non, V. *Droit de la propriété industrielle*, op. cit., n° 466).

4.– Dans la décision sous étude, le titulaire de la marque antérieure avait formé un recours contre la décision du directeur de l'INPI qui avait en partie, mais en partie seulement, retenu l'opposition fondée. Ladite décision avait estimé que l'opposition devait être rejetée pour les « dessins animés, images de synthèse (dessin animé), et application (logiciel) mobile », pour défaut de « lien étroit obligatoire » avec les publications électroniques revendiquées par la marque antérieure. La décision relevait alors que des « caractéristiques spécifiques propres permettaient de les distinguer nettement ». La Cour de cassation sanctionne cette motivation en rappelant qu'il s'agit de rechercher seulement si, compte tenu des produits et services en litige, le public concerné peut (la simple possibilité suffit) leur attribuer une origine commune, en raison de leur rapport, de leur nature, de leur destination ou encore de leur utilisation. Il appartiendra aux juges de renvoi

d'analyser ces éléments pour se prononcer sur l'éventuelle similarité entre les publications électroniques, d'une part, de la marque antérieure, et les dessins animés, images de synthèse et applications (logiciel) mobiles, de la demande d'enregistrement, d'autre part.

5.– Par ailleurs, dans l'appréciation du risque de confusion pour les produits jugés similaires, la Cour de cassation rappelle, à l'instar de la Cour de justice, que la renommée et la distinctivité de la marque antérieure peuvent avoir un impact dans l'analyse, mais « non pas dans la similitude de la marque et du signe en conflit, mais dans l'existence d'un lien entre ceux-ci dans l'esprit du public ». Or, l'arrêt retenait que la notoriété de la marque *Pocket* n'étant pas rapportée, il existait suffisamment de différences entre les signes pour écarter tout risque de confusion. Il s'agira de vérifier l'existence d'un lien possible, notamment en se référant à la notion de « déclinaison » possible, que pourrait établir le public concerné, pensant que l'éditeur lui offre une gamme diversifiée des ouvrages présentés sous la marque *Pocket*...

Un lien, signe d'un rattachement, et donc d'une contrefaçon...

Pascale TRÉFIGNY

Mots-Clés : Marque - Opposition - Similarité des produits et services - Impact notoriété

JurisClasseur : Marques – Dessins et modèles : fasc. 7112

62 #Paris et la notoriété de notre capitale...

L'article L. 711-4 h) du CPI n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics ; l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés, tel est le cas de « # PARIS », pour des produits de luxe notamment...

CA Paris, pôle 5, 1^{er} ch., 26 juin 2018, n° 17/06317, Commune de Paris c/ Dir. INPI et K.C. : *JurisData* n° 2018-012630 ; *PIBD* 2018, n° 1099, III, p. 511

(...)

Le 1^{er} septembre 2016, la Commune de Paris a formé opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 4 278 901, déposée le 10 juin 2016 par M. Khalid C et portant sur le signe # PARIS, sur le fondement de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi HAMON), invoquant le signe Paris et l'atteinte au nom, à l'image et à la renommée de la collectivité territoriale de la Ville de Paris.

Le 27 février 2017, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a reconnu partiellement justifiée cette opposition pour les produits désignés en classe 25.

La Commune de Paris a formé un recours en date du 22 mars 2017 contre cette décision en ce qu'elle a rejeté son opposition pour les produits désignés en classes 14 et 18.

Considérant que l'article L. 711-4 du même code prévoit que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (...) h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale » ;

Que l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (loi HAMON), dispose que « Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par (...) 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 (...) » ;

Que l'article L. 711-4 h) n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte à des intérêts publics ;

Qu'il s'ensuit, comme l'a justement relevé le directeur général de l'INPI, que l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ;

Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le nom « PARIS » identifie la collectivité territoriale COMMUNE DE PARIS, le terme « COMMUNE » renvoyant directement à l'unité administrative concernée ;

Qu'il existe une grande proximité entre le signe « # PARIS » de la demande d'enregistrement et le nom « PARIS », dès lors que la dénomination « PARIS », seul élément verbal du signe contesté, en constitue l'élément essentiel en raison de sa présentation en gras, en très gros caractères soulignés d'un trait épais, la présence du symbole # qui le précède, prononcé « hashtag », communément utilisé dans les réseaux sociaux pour introduire un terme, le mettant ainsi particulièrement en valeur et incitant le consommateur à comprendre la dénomination finale « PARIS » comme la désignation de la ville de Paris elle-même en tant que collectivité territoriale ;

Considérant que la décision du directeur général de l'INPI n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu, au vu des pièces fournies par la COMMUNE DE PARIS, que la Ville de Paris intervient activement dans le domaine de l'habillement, utilisant son nom pour encourager et promouvoir la création, le développement et la diffusion des œuvres de prêt-à-porter et de haute-couture et jouissant d'une renommée dans ce domaine et en ce qu'elle a dit, en conséquence, eu égard à la grande proximité des signes, que le signe « # PARIS » était susceptible de porter atteinte aux intérêts de la COMMUNE DE PARIS sur son nom, le public pouvant être trompé quant à la provenance des produits en cause ou leur apparence de garantie officielle, et de la priver de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage dans le domaine considéré ;

Considérant que la requérante ne peut qu'être suivie quand elle affirme que le nom « PARIS » bénéficie d'une exceptionnelle notoriété en tant que capitale de la France et l'une des toutes premières destinations touristiques mondiales et en raison également de sa renommée particulière dans les domaines du luxe et de la création en général, du fait de la notoriété mondiale acquise par les grandes maisons parisiennes du luxe, notamment dans les secteurs de l'habillement, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'horlogerie, de la maroquinerie ou de la parfumerie ;

Qu'en raison de cette exceptionnelle notoriété, le risque de confusion, qui comprend celui d'association, entre une marque comportant le nom « PARIS » en position dominante, et non seulement comme une référence géographique, et le nom « PARIS » de la COMMUNE DE PARIS, est élevé, le consommateur étant amené à penser que les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque émanent de la COMMUNE DE PARIS ou sont liés à ses activités ou, à tout le moins, sont diffusés ou proposés avec son consentement ou sa garantie ;

Que dans le cas présent, ce risque est particulièrement élevé dès lors que les produits concernés des classes 14 et 18 désignés par la demande d'enregistrement contestée (...) relèvent des secteurs précités du luxe (bijouterie, joaillerie, horlogerie, maroquinerie) dans lesquels la Ville de Paris a acquis une notoriété qui ne lui est pas contestée et qu'ils sont au demeurant, pour nombre d'entre eux (« bijouterie », « sacs »...), des produits complémentaires de ceux de la classe 25 (« Vêtements... ») pour lesquels le directeur général de l'INPI a admis à juste raison l'existence d'un risque de confusion, puisqu'ils en constituent des accessoires ;

Considérant, en outre, que la COMMUNE DE PARIS justifie qu'elle est active dans les domaines d'activité concernés par les produits des classes 14 et 18 ;

Que le signe contesté « # PARIS » est ainsi de nature à porter atteinte au nom et à la renommée de la COMMUNE DE PARIS, étant susceptible d'empêcher ou d'entraver l'utilisation par celle-ci de son nom « PARIS » pour commercialiser des produits des classes 14 et 18 ou du hashtag « # PARIS » pour communiquer, notamment sur les réseaux sociaux, sur des événements qu'elle soutiendrait concernant la bijouterie, la joaillerie et des accessoires de mode en cuir ; que le signe contesté est également de nature à porter atteinte aux intérêts des parisiens, administrés de la COMMUNE DE PARIS, notamment des acteurs économiques intervenant dans les mêmes secteurs d'activité, qui souhaiteraient utiliser le signe « # PARIS » pour communiquer, notamment sur les réseaux sociaux ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition de la COMMUNE DE PARIS pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux (...) ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols (...) ; sacs (...) ».

NOTE : 1.– Cette décision démontre, si besoin en était, que les réseaux sociaux ont acquis une importance indéniable, ce que traduit parfaitement, et rapidement, les demandes d'enregistrement. On se souvient des demandes, très nombreuses, de marques pour réserver l'expression « Je suis Charlie », à la suite de l'hommage, mondial, aux victimes des attentats terroristes perpétrés au siège de ce journal humoristique. L'auteur de ce slogan déplorait immédiatement toute utilisation commerciale, tandis que l'INPI, en réplique à la cinquantaine de dépôts réalisés quasiment au lendemain de cette tragédie, faisait apparaître un message sur son site pour prévenir de son refus d'enregistrer un tel message, pour n'être pas distinctif, trompeur, voire contraire à l'ordre public, pour détourner ce message de soutien au journal ainsi attaqué, aux journalistes, policiers et citoyens assassinés (V. aussi, *CA Bordeaux*, 24 oct. 2016, n° 15/07214 : *JurisData* n° 2016-025802 ; *Propr. industr.* 2017, comm. 3, nos obs., approuvant le directeur de l'INPI d'avoir refusé de rembourser les frais d'enregistrement engagé par le déposant).

2.– Le sigle #, prononcé hashtag, accédant à un usage très répandu n'a pas fait exception et dans cette décision, il est question d'une demande d'enregistrement revendiquant ce sigle suivi du nom de notre capitale française, Paris, réalisé par un particulier, pour couvrir divers produits des classes 25, 14 et 18, pour résumer, les vêtements et chaussures, la joaillerie, bijouterie et enfin, les cuirs et produits en cuir. La commune de Paris, sans que l'on sache si elle a été informée par le droit d'alerte qui a été reconnu par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi consommation ou Hamon permettant aux collectivités territoriales de demander, gratuitement, à l'INPI d'être informées par mail de toute demande d'enregistrement de marque qui contiendrait leur nom (V. *CPI*, art. L. 712-2-1), ou si c'est en prenant connaissance, classiquement, de la demande publiée au BOPI, formait opposition. Les collectivités territoriales se sont en effet vu reconnaître la possibilité de former opposition à ces demandes, si elles peuvent démontrer que la demande va porter atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée (V. *CPI*, art. L. 712-4). C'est apparemment la première fois qu'une opposition est formée par une collectivité, comme la loi l'y autorise depuis.

3.– Comme le rappelle l'arrêt ci-dessus, il n'est pas question de permettre aux collectivités territoriales d'interdire tout enregistrement de marque car le principe demeure celui de la liberté de déposer un nom géographique. Il faut par conséquent démontrer que la collectivité qui agit subit un préjudice, car tel que déposé, en lien avec les produits et services revendiqués, le public concerné peut être amené à penser que ces productions et services sont fournis, agréés, ou proposés avec l'accord de ladite commune, de la collectivité concernée, plus largement. La démonstration de l'atteinte est incontournable, même si les collectivités souhaitaient sans doute avoir une protection plus large (V. aff. Laguiolle, où le maire et le chef étoilé Bras avaient un temps déposé le panneau de la commune pour montrer leur désaccord avec des décisions validant des marques comprenant ce nom pour des productions qui ne provenaient pas de cette ville de l'Aveyron, réputée pour sa coutellerie, V. notamment *CA Paris*, 4 avr. 2014, n° 12/20559 : *JurisData* n° 2014-009147. – mais *Cass. com.*, 4 oct. 2016, n° 14-22.245 : *JurisData* n° 2016-021296 ; *JCP E* 2016, 1689, note A. Mendoza-Caminade). Il reste que le législateur les a entendues et que leurs intérêts ont été pris en compte (droit d'alerte et ouverture de la procédure d'opposition).

4.– L'arrêt s'intéresse alors à l'atteinte qui doit être démontrée pour que la demande d'enregistrement soit rejetée : « l'atteinte aux droits d'une collectivité territoriale sur son nom, son image ou sa renommée n'est constituée que pour autant que celle-ci

établit que l'enregistrement du signe peut entraîner un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ». En effet, le directeur de l'INPI avait estimé l'opposition de la commune bien fondée, s'agissant de la classe 25, mais l'avait rejetée pour les classes 14 et 18. La cour d'appel va rappeler, comme le 3615 pour le feu minitel, ou encore les extensions <.com> ou <.fr>, qu'il s'agit de signes techniques parfaitement identifiables par le public concerné (identifiant d'un code, d'un site, d'un message), de telle sorte que seuls les termes qui les accompagnent seront perçus en tant que signes distinctifs.

5.- Une fois ceci précisé, la cour d'appel va alors juger que la demande de marque « #Paris » est très proche, voire identique, à la commune de Paris, capitale de la France, d'autant que le terme est présenté en gras, en très gros caractères. Le consommateur, habitué des messages sur des comptes Twitter ou Instagram, y verra une référence à la ville de Paris, « la désignation de la ville de Paris en elle-même en tant que collectivité territoriale ». Compte

tenu de la très grande notoriété de la ville de Paris, pour accueillir les plus grandes entreprises françaises du luxe, les défilés de mode, à l'instar de Londres et Milan, la cour d'appel va considérer que l'atteinte existe non seulement pour la classe 25, couvrant les vêtements et chaussures, mais également les classes 14 et 18, tout autant associées au luxe français. Elle retient alors : « le signe « # PARIS » était susceptible de porter atteinte aux intérêts de la Commune de Paris sur son nom, le public pouvant être trompé quant à la provenance des produits en cause ou leur apparence de garantie officielle, et de la priver de la possibilité d'exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l'usage dans le domaine considéré ». L'opposition est jugée pertinente et la demande d'enregistrement, rejetée.

#mon amour ! moi non plus

Pascale TRÉFIGNY

Mots-Clés : Marque - Opposition - Atteinte à une collectivité - Risque de confusion

JurisClasseur : Marques – Dessins et modèles, fasc. 7100

COLLOQUE DU CUERPI

L'articulation des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence

L'économie de marché encourage les investissements, l'innovation, la découverte de nouveaux produits et, tandis que le droit de la concurrence vérifie que les opérateurs se comportent correctement, en maintenant une vraie rivalité, les droits de propriété intellectuelle promettent une situation privilégiée grâce à l'attribution de droits privatifs à ceux qui en respecteront les conditions. À première vue, le droit de la concurrence apparaît à l'exact opposé des droits de propriété intellectuelle. L'un stimule la rivalité la plus vive possible ; l'autre écarte ladite concurrence, durant un temps donné.

Le Traité de Rome en instituant ses quatre libertés, (libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux), a favorisé l'émergence d'un marché que l'on qualifie aujourd'hui d'unique, où la concurrence en constitue le moteur. Les institutions qui ont été mises en place (dont notamment la Cour de justice) lui ont apporté un soutien indéfectible, en lui conférant une puissance bien réelle. Mais les droits de propriété intellectuelle ont été fortement amenuisés.

Il s'agit, dans le cadre du colloque annuel du CUERPI-CRJ, de s'interroger sur cette confrontation, avant de vérifier s'il ne serait pas possible de voir une possible consolidation des droits de propriété intellectuelle par le droit de la concurrence. La présence de nombreux professionnels (professeurs, avocats, conseils en propriété industrielle, juristes d'entreprises et d'organismes spécialisés) constitue, comme toujours, un atout pour cette réflexion, transdisciplinaire.

Date : vendredi 7 décembre 2018, 9h -18 h

Lieu : Maison de l'avocat, 45 rue Pierre Semard, Grenoble

Inscription obligatoire : CRJ

Tél : 04 76 82 58 16

Mél : crj@univ-grenoble-alpes.fr

Cette journée ouvre droit à 7 h de formation professionnelle

Colloque organisé par l'Université Grenoble Alpes – UGA, sous la direction de Pascale TRÉFIGNY, professeur de droit privé, et sponsorisé par le Cabinet Germain et Maureau (CPI) et le Cabinet Fidal (avocats), aux côtés de nos partenaires publics.

De la finalité sociétale du droit de brevet et de la vertu du breveté*

MATTHIEU DHENNE

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
DOCTEUR EN DROIT
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT STANISLAS DE BOUFFLERS

« Il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie »
Héraclite

À suivre Héraclite, la « démesure [humaine] » (*ὑβρις* ou *hybris*), doit être éteinte, avant même l'incendie, qui s'éteindrait de lui-même; elle doit l'être plus particulièrement avec des règles, lesquelles devront permettre d'atteindre la juste mesure¹. « Fuir l'excès », pour viser cette juste mesure (ou bonne moyenne), définira ainsi la vertu au cœur de l'éthique enseignée plus tard par Aristote à son fils Nicomaque : « tout homme averti fuit l'excès et le défaut, recherche la bonne moyenne et lui donne la préférence »².

Ce principe grec antique de la juste mesure trouve dans la sphère juridique son terrain de prédilection. En droit des brevets, par exemple, il se concrétise par l'action en annulation, qui vise à éviter des appropriations infondées, et par les licences obligatoires, qui visent à éviter des exercices abusifs du droit de brevet³. La licence d'office participe à ce rééquilibrage, en ce qu'elle constitue un mécanisme de licence obligatoire susceptible d'être actionné quand l'intérêt de la santé publique l'impose. La crise sanitaire dite « Covid-19 » a néanmoins mis en exergue l'inefficacité de ce mécanisme. On a alors rapidement proposé de le réformer pour qu'il puisse fonctionner⁴.

Nous sommes pourtant obligés de constater que cette discussion, légitime, a été parasitée par le faux débat sur la levée des brevets, qui prouve que la mesure ne guide encore que rarement les pas du breveté, lequel semble encore souvent pencher (ou être poussé) vers l'*hybris* (I), alors qu'un exercice vertueux de son droit lui serait profitable (II).



* Selon *Le Larousse*, le terme *social* « se rapporte à une société, à une collectivité humaine considérée comme une entité propre », tandis que le terme *sociétal* « se rapporte aux divers aspects de la vie sociale des individus, en ce qu'ils constituent une société organisée ». Ainsi, ici-même, le terme de *sociétal* est délibérément préféré à celui de *social*, en ce que nous n'évoquons pas les rapports (*sociaux*) entre individus, mais un enjeu de société (donc *sociétal*) qui, en l'occurrence, nous invite à réfléchir sur la manière dont l'exercice d'un droit peut affecter une société dans son ensemble.

1. Sur ce point, v. Héraclite, *Fragments*, par M. Conche, PUF, 1986, p. 187.

2. Aristote, *Éthique à Nicomaque*, trad., préf. et notes J. Voilquin, GF-Flammarion, 1992, p. 60 (Livre II, Chapitre VI, §8).

3. M. Dhenne, Covid-19 : une leçon sur la juste mesure en droit des brevets ? Des licences d'office dans l'intérêt de la santé publique, *Propriété industr.* 2020, étude 11.V, également en ce sens, A. Mendoza-Caminade, 3 Questions – La Covid-19 et le droit des brevets, *JCP E.* 2021, 1. Cette idée a été reprise, plus récemment, en juillet 2021, par trois praticiens, lors d'un entretien accordé à la Revue *Propriété industrielle* : F. Jonquères, R. Garnier, N. Goginashvili, La licence d'office, alternative efficace à la levée de brevets sur les vaccins Covid-19 ?, *Propriété industr.* 2021, entretien 1.

4. Cette proposition de réforme se retrouve dans un rapport rendu par l'Institut de Boufflers dès mai 2020. E. Berthet, M. Dhenne, L. Vial, *Rapport de l'Institut de Boufflers, Covid-19 : comment mettre en œuvre la licence d'office*, Éditions de Boufflers, 2020 (disponible sur < <http://www.institutboufflers.org/edb/> >). V. également E. Berthet et M. Dhenne, Covid-19, droit des brevets et accès aux soins : quid de la licence d'office en droit français ?, *RGDM* 2021, n° 29, p. 83. V. également une tribune collective publiée en mars 2021 (regroupant des universitaires et des praticiens spécialistes du droit des brevets et du droit de la propriété), d'abord dans *Les Échos* (en version résumée), Pour une politique du brevet au service de la santé publique, *Les Échos* 11 mars 2021, < <https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-une-politique-du-brevet-au-service-de-la-sante-publique-1296758> >, ensuite dans la *Semaine Juridique Générale* (en version intégrale), Pour une politique du brevet au service de la santé publique, *JCP G* 2021, 284.

I. Hybris

Beaucoup d'encre a coulé depuis le début de la crise « Covid-19 » au sujet des brevets. Principalement dans la presse, avec le débat sur la levée des brevets. Soutenue par certains, en vue de faire des vaccins des « biens communs »⁵, voire des « biens communs de l'Humanité »⁶ ou des « biens publics mondiaux »⁷, pour que les vaccins soient accessibles au plus grand nombre. Condamnée fermement par d'autres y voyant une spoliation de la recherche non seulement inutile, dès lors que seule l'insuffisance des « capacités industrielles » serait en cause, mais aussi dangereuse, parce qu'elle freinerait la découverte de vaccins, en privant les sociétés innovantes des récompenses à leurs investissements que constituent les brevets⁸.

Un faux débat doublé de prises de position stériles. Une controverse centrée sur les brevets, alors qu'elle tient son origine d'une proposition de suspension de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle touchant au traitement de la Covid-19 (et non seulement des brevets) initiée par l'Afrique du Sud (*IP Waiver*). Tandis qu'une expropriation (prétendument temporaire) des brevets ne ferait pas des vaccins des « biens communs » (seules les inventions les concernant le deviendraient), qu'une telle levée ou suspension est dépourvue d'un quelconque fondement juridique, que l'on a même pas envisagé jusqu'aux techniques juridiques susceptibles de la rendre possible, que sans le savoir-faire indispensable pour mettre en œuvre les brevets l'accès à ces derniers se révélerait inutile, que les capacités industrielles dépendent de l'importance des investissements et de la bonne volonté accordés aux transferts de technologies⁹.

Ce débat sur la levée des brevets a en tout cas fait renaître deux clans : les « antibrevets » et les « probrevets ». D'emblée tout sens de la nuance, de la mesure, fut banni. Le point commun des partisans de chaque camp résidant dans une vision absolutiste du droit (sans doute inconsciente). Pour les uns, le droit de brevet bloque l'accès aux nouveaux médicaments et ne récompense pas ou plus l'innovation, mais sert à générer des profits supplémentaires. Pour les autres, le droit de brevet permet de faciliter le développement de la recherche et donc la production de nouveaux médicaments (notamment). Promptement, ce débat d'ores et déjà tronqué devint démesuré, plus particulièrement quand il s'agit de « l'élever » au niveau « politique »¹⁰.

Comprenons-nous bien : le terme de « politique » ne sert ici qu'à contourner le droit, lequel est pourtant, par définition, censé constituer l'instrument de régulation de la Cité pour œuvrer en faveur du politique, au sens originel du terme, c'est-à-dire de la *πολιτεία* (*politeia*) aristotélicienne. Le politique est alors réduit à un vecteur de pensées collectives, de ces « pensées errantes » dénoncées par Parménide

dès le VI^e siècle avant notre ère¹¹ (sorte d'idées simplistes démagogiques), pour réduire le juridique à de la simple technique au service du pouvoir. Foucault relève ce déplacement du droit vers le politique destiné à faire du droit un instrument de domination pour le pouvoir¹², tandis que Alain Supiot note que cette conception ignore « un ordre transcendant ou immanent qui s'imposerait à tous et dont le droit devrait se faire [également] l'instrument »¹³.

Ne soyons toutefois pas dupes de cette défiguration du droit. Rappelons-nous que ce dernier résulte, avant



5. P. Londeix et J. Martin, Covid-19 : « La levée des brevets sur les vaccins n'est pas une posture, c'est la seule voie possible », *Le Monde* 19 mai 2021, < https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/19/covid-19-la-levée-des-brevets-sur-les-vaccins-n-est-pas-une-posture-c-est-la-seule-voie-possible_6080762_3232.html > ; S. Dusolier, Vaccins contre le Covid-19 : « La levée des brevets est le préalable à un régime de propriété intellectuelle plus solidaire », *Le Monde* 19 mai 2021, < https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/06/16/vaccins-contre-le-covid-19-la-levée-des-brevets-est-le-prealable-a-un-regime-de-propriete-intellectuelle-plus-solidaire_6084335_3232.html >.

6. F. Euvé, Le vaccin comme bien commun, *Études* 2021/3, p. 5.

7. Tribune collective « Les vaccins contre le SARS-CoV-2 doivent être considérés comme des biens publics mondiaux », *Le Monde* 10 févr. 2021 : < https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/10/les-vaccins-contre-le-sars-cov-2-doivent-etre-consideres-comme-des-biens-publics-mondiaux_6069402_3232.html >. V., également en ce sens, Unesco, « L'Unesco appelle à considérer le vaccin contre le Covid-19 comme un bien public mondial », communiqué disponible sur le site de l'Unesco.

8. V. notam. F. Collet, Covid : La levée des brevets sur les vaccins ne réglerait pas le défi de la production de masse et menacerait l'innovation dans le futur, *Le Monde.fr* 27 mars 2021, < https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/27/covid-la-levée-des-brevets-sur-les-vaccins-ne-reglerait-pas-le-defi-de-la-production-de-masse-et-menacerait-l-innovation-dans-le-futur_6074700_3232.html > ; J.-C. Rolland, Le système des brevets n'est pas un frein à la vaccination des populations, au contraire, *Le Monde* 20 mai 2021, < https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/05/20/le-systeme-des-brevets-n-est-pas-un-frein-a-la-vaccination-des-populations-au-contre_6080889_3232.html >.

9. M. Dhenne, Levée des brevets, licence d'office, et vaccins « covid-19 » : quelques éclairages et pistes de réflexion, *Propri. industr.* 2021, étude 15. V. également C. Ann, N. Binctin, R. Bourdon, J.-M. Bruguière, A.-C. Chiariny, J.-P. Clavier, H. Delcamp, L. Desaunettes, M. Dhenne, M. Franzosi, T. Gisclard, H. Goddar, R. Jacob, M. Lamping, J. Larrrieu, A. Mendoza-Caminade, D. Patry, T. Revet, N. Siebrasse, M. Stolmar, J. Tassi, L. Teys-sède, F. de Visscher, M. Vivant, *The waiving of intellectual property: a poor response to a real problem, Institut de Boufflers Position Paper*, 19 mai 2021. Papier également publié en version française : *La suspension de la propriété intellectuelle : quand les dirigeants politiques font fausse route*.

10. V. par ex. M. Aubry, « Levée des brevets sur les vaccins : chronique d'un cas d'école de bal des hypocrites en macronie », communiqué de presse, 7 mai 2021, < <https://manonaubry.eu/mes-combats/humeur/leeve-des-brevets-sur-les-vaccins-chronique-dun-cas-decole-de-bal-des-hypocrites-en-macronie> > ; F. Gay, Question écrite n° 21930, Levée des brevets des vaccins contre la Covid-19, 1^{er} avr. 2021 ; N. Vallaud-Belkacem, « Oui / Les brevets coûtent des vies » in Pour ou contre : faut-il libérer les licences des vaccins ?, *L'Express* 12 févr. 2021, < https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pour-ou-contre-faut-il-liberer-les-licences-des-vaccins_2144486.html >.

11. V., sur ce point, Parménide, *Fragments*, M. Conche, PUF, 1996, p. 100 et s.

12. M. Foucault, « Il faut défendre la société ». *Cours au Collège de France, 1976*, Gallimard-Le Seuil, 1997, p. 24.

13. A. Supiot, *La gouvernance par les nombres*, Pluriel, 2020, p. 97.

tout, de l'expression des valeurs d'une société, quelle que soit sa source, de telle sorte que l'intérêt général doit prévaloir envers et contre tout¹⁴. C'est ce qu'il faut souligner ici : l'intérêt général doit guider à la fois la création puis l'exercice de droits subjectifs comme le droit de brevet.

II. Vertu

Jadis, Ripert et Josserand débattaient sur l'éventuelle finalité sociale d'un droit subjectif, qui impliquait, selon le second, qu'il ne pouvait qu'être relatif, de là la naissance de la théorie de l'abus de droit élaborée par Josserand¹⁵. Cette théorie fut alors ardemment combattue par Ripert, lequel estimait, à l'inverse, qu'un droit subjectif était absolu et ne pouvait connaître une telle relativité. Nous le savons désormais, notamment depuis l'affaire *Clément-Bayard* : la thèse de Josserand a fait du chemin, de telle sorte que tout un chacun reconnaît que l'on ne puisse abuser d'un droit, ce qui signifie qu'aucun droit ne se conçoit sans restrictions, et que sa limite résulte dans la finalité sociale, ou plutôt sociétale selon nous, qui lui est assignée.

Sous un autre angle, l'on peut envisager qu'un droit puisse viser d'autres fonctions sociétales que celles qu'il procure à son titulaire. C'est ainsi que la problématique a été envisagée outre-Atlantique via l'analyse économique du droit des brevets entre, d'un côté, les tenants d'une vision utilitariste dite « moderne » favorables à une conception large du droit, selon laquelle le droit de brevet a d'autres fonctions accessoires tournées vers le corps social et, de l'autre côté, les tenants d'une vision utilitariste dite « classique » favorables à une conception stricte de ce droit, lequel serait strictement limité l'utilité qu'il apporte au breveté¹⁶.

Pour notre part, nous retiendrons la conception de Josserand : outre le fait que cette relativité nous paraît aller de soi, au regard de l'intérêt général, et que Josserand a été le premier à évoquer cette relativité des droits subjectifs, il apparaît réducteur d'envisager le droit uniquement *via* un prisme économique, comme le propose la doctrine étatsunienne.

Ces réflexions nous conduisent, par conséquent, à envisager le droit de brevet à l'aune de l'intérêt général, c'est-à-dire à l'aune du « bien public », de ce qui est « à l'avantage de tous »¹⁷, de « l'intérêt "essentiel" pour la société »¹⁸, « intérêt que poursuit la collectivité en tant que groupe d'individus unis par un lien social »¹⁹. Nous apercevons dans cette approche une opportunité à la fois pour le système des brevets, et, donc, pour les brevetés eux-mêmes, sous réserve que ces derniers prennent conscience de ce que pourrait leur apporter un usage mesuré de leurs prérogatives. Réflexion qui

pourra, peut-être, à l'avenir, nourrir des discussions à l'aune des développements de variants de la Covid-19 par exemple.

Prenons le faux débat en tant que point de départ de notre cheminement : le droit de brevet est-il légitime ?

Premier constat : le système moderne des brevets existe depuis plus deux siècles et le nombre de dépôts ne cesse d'augmenter chaque année. L'on peut donc bien affirmer que ce système fonctionne. Mais est-ce à dire que ce système fonctionne toujours idéalement ? Non. Le scandale du sofobuvir en demeure un contre-exemple à tout le moins désolant²⁰.

Deuxième constat : un consensus semble exister sur la finalité même du droit de brevet : favoriser la recherche dans le domaine de la technique, afin de générer de l'innovation et, *in fine*, de générer de la croissance économique²¹. À notre connaissance, les « antibrevets » ne la remettent pas directement en cause : ils préfèrent soutenir que cette finalité n'est pas atteinte, car les brevets ne promouvraient plus l'innovation dès qu'ils ne deviendraient plus que des sources de profits supplémentaires, ce qui serait plus particulièrement le cas lorsque la recherche serait largement financée

14. Intérêt général dont nous pouvons retenir la définition suivante : « l'intérêt que poursuit la collectivité en tant que groupe d'individus unis par un lien social » (G. Pellissier, *Le contrôle des atteintes au principe d'égalité au nom de l'intérêt général par le juge de l'excès de pouvoir*, thèse dactylographiée, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1995, p. 67).

15. V. respectivement L. Josserand, *De l'esprit des droits et de leur relativité*, Dalloz, 2006 (reprint de 1927) et G. Ripert, *Abus ou relativité des droits*. À propos de l'ouvrage de M. Josserand, *Revue critique de législation et de jurisprudence* 1929, t. 49, p. 62.

16. V., sur ces approches, T. Takenaka, *Patents sharing, patents for sharing*, *Michigan Tech. L. Rev.*, vol. 26, pp. 93-144 (2019), v. spéc. p. 114 et s.

17. G. Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, PUF, Quadrige, 2018, V^o « intérêt général ».

18. B. Fauvarque-Causson, « L'ordre public », in *1804-2004. Le Code civil, un passé, un présent, un avenir*, Dalloz, 2004, p. 473, v. spéc. p. 474.

19. G. Pellissier, *Le contrôle des atteintes au principe d'égalité au nom de l'intérêt général par le juge de l'excès de pouvoir*, thèse dactylographiée, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1995, p. 67.

20. À partir de 2016, un nombre croissant d'Américains atteints d'hépatite C se sont rendus en Inde pour acheter du sofobuvir, en raison de son coût élevé aux États-Unis. V. A. Pollack, *High cost of Sovaldi hepatitis C drug prompts a call to void its patents*, *The New-York Times* 19 mai 2015 et *More Americans and Chinese Traveling to India for Hepatitis C Treatment*, *WebMD*, < <http://webmd.cn/en/americans-chinese-travel-india-hepatitis-c-treatment> >.

21. J. Calais-Auloy et J.-M. Mousseron, *Les biens de l'entreprise*, Litec, *Droit et Gestion*, t. 8, 1972, n^o 99, p. 68 ; F. Savignon, *Les brevets dans la propagation de l'invention*, *Archives de l'I.S.E.A.* 1967, p. 585 ; F. Panel, « Inventions, innovations et brevets en France », in *Mélanges en l'honneur de D. Bastian. t. 2. Droit de la propriété industrielle*, Litec, 1974, p. 295 ; H. Ullrich, « Technologieschutz zwischen Wettbewerbs- und Industriepolitik », in G. Schrickler, T. Dreier et A. Kur (dir.), *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Nomos, 2001, p. 83 ; B. Würsfel, « Entreprises innovantes et propriété industrielle : les limites de la protection juridique du patrimoine industriel », in B. Laperche (dir.), *Propriété industrielle et innovation*, L'Harmattan, coll. Économie et innovation, 2001, p. 49, v. spéc. p. 64 et s.

par des fonds publics. Ces critiques demeurent, le plus souvent, sectorielles (pharmaceutique, logiciel) et non structurelles²².

Troisième constat : autant le fonctionnement du système que ce consensus impliquent, logiquement, d'exclure une reformulation de la finalité du droit de brevet. Soulignons que le but de cette entreprise viserait à modifier les conditions d'appropriation. Or, ces dernières ne semblent pas en cause ici : quelles que soient les conditions établies, un office aura plutôt tendance à favoriser la délivrance de brevets, ne serait-ce que parce qu'il s'autofinance. La question qui se pose ici n'est donc pas, à notre sens, celle des conditions d'appropriation de l'invention, mais celle de l'exercice du droit accordé sur l'invention. En effet, c'est la conception absolutiste de ce droit, centrée sur l'utilité qu'il procure à son titulaire, qui prédomine et qui tend à faire oublier la finalité sociétale du droit de brevet.

À la lumière de ces constats, nous retenons l'hypothèse suivante : c'est l'exercice du droit de brevet, qui génère des remises en cause régulières de sa légitimité, et non sa finalité *per se*. Cette hypothèse engendre nombre d'interrogations, dont nous ne pouvons évoquer qu'un échantillon ici. Affirmer sans cesse qu'il est normal que ce droit puisse être exercé de manière absolue, sans limites, parce qu'il récompense l'innovation est-il *juste*? Vouloir absolument conserver un monopole sur la production de médicaments pour contrôler la distribution au risque de générer des défauts d'approvisionnement est-il *juste*? Se résigner à accepter que le droit de brevet puisse, ne serait-ce que potentiellement, bloquer l'accès aux soins à des populations entières dans des pays dits « en voie de développement » est-il *juste*? Certainement pas.

Autant les thèses manichéennes évoquées précédemment que la reformulation de la finalité du droit sont, pour les motifs évoqués précédemment, à exclure. Que faire dès lors face à un dysfonctionnement effectif, ne serait-ce que rarissime, du système? Continuer de camper sur des positions manichéennes ou rêver d'une finalité sociétale idéale pour ledit système? Difficile à croire, encore davantage à penser.

Une seule solution s'impose à nous : en revenir à la genèse ; re-commencer. Revenons-en donc au commencement. Appuyons-nous sur la sagesse léguée par ceux que Heidegger appelle « les penseurs initiaux »²³ – Anaximandre, Héraclite et Parménide – pour prôner une juste mesure dans l'exercice du droit de brevet.

Partons plutôt du questionnement suivant : comment exercer son droit de brevet avec *mesure*? Sans doute faudrait-il, au préalable, nous souvenir que le droit subjectif accordé à une personne, bien qu'il lui appartienne²⁴, ne peut être dissocié de la finalité qui lui a été attribuée originellement, et qu'il ne pourra donc, en aucun cas, être exercé à l'encontre de l'intérêt général. Sans doute faudrait-il, également, se souvenir

qu'au-delà des débats sur l'opportunité d'une licence d'office ou d'une levée des brevets, face aux crises, de tous types, les brevets, et donc leurs propriétaires, sont très souvent les premiers montrés du doigt. Les avènements de nouvelles industries majeures ont systématiquement été accompagnés de remises en cause de la légitimité des brevets : en 1890 la brevetabilité des médicaments était ainsi exclue, avant qu'une ordonnance de 1949 ne l'admette²⁵, dans les années 1920 les Allemands refusèrent la protection des produits chimiques²⁶, sans compter le tristement fameux débat sur la brevetabilité des logiciels²⁷, voire pire encore, le scandale du sofobuvir pour le traitement de l'hépatite C²⁸.

Ces remises en cause ponctuelles ne résulteraient-elles pas de la conception absolutiste du droit de brevet? De ce qu'est un droit subjectif tout court? En somme, plus précisément, les brevetés ne devraient-ils pas s'interroger sur l'usage qu'ils font de leurs prérogatives²⁹? Faire preuve d'ouverture. De nombreuses possibilités de collaboration existent :

« La question qui se pose ici n'est pas, à notre sens, celle des conditions d'appropriation de l'invention, mais celle de l'exercice du droit accordé sur l'invention. »



22. Si nous prenons l'exemple des Économistes Atterrés, ils critiquent les brevets en ce qu'ils estiment qu'ils bloquent l'accès aux soins et qu'ils sont uniquement générateurs de profits supplémentaires dans l'industrie pharmaceutique, qu'ils considèrent largement subventionnés par des fonds publics (les nombreuses prises de position de l'économiste N. Coutinet, par exemple, illustrent bien cette position).

23. V., par ex., M. Heidegger, *Parménide*, trad. T. Piel, Gallimard, Bibliothèque de philosophie, p. 21 : « Ce sont des penseurs initiaux parce qu'ils pensent le commencement ». Appellation qui remplace celle, préjorative, de présocratiques, qui laisse croire que Socrate serait à l'origine de la Pensée.

24. J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, 1952, p. 186.

25. Voir R. Lemay, *Santé publique et brevetabilité du médicament*, thèse dactylographiée, Université de Paris, 1969.

26. Voir M. Guérin, *Les aspects économiques des brevets d'invention dans l'industrie des produits chimiques*, Dalloz, 1922, p. 40 et s.

27. Voir A. Bertrand et G. Desrousseaux, Le projet de directive sur la brevetabilité des logiciels : la propriété industrielle doit-elle rester « industrielle » ?, *Propri. industr.* 2000, étude 4.

28. A. Pollack, High cost of Sovaldi hepatitis C drug prompts a call to void its patents, *The New-York Times* 19 mai 2015 et More Americans and Chinese Traveling to India for Hepatitis C Treatment, *WebMD*, préc.

29. Sur, l'ensemble de la question, voir N. Estèves, *Partager les brevets. Étude des modèles ouverts en droit des brevets*, thèse dactylographiée, Institut d'Études Politiques de Paris, 2019 (source riche sur ces notions, bien que nous ne partagions pas la thèse de l'auteur).

*patent pools*³⁰, *patent pledges*³¹ (autrement appelés « *open patents* »³²), voire le partage de brevets via des fondations destinées à la recherche de traitement ou encore le financement de ces dernières avec une partie des fruits de l'exploitation des brevets pour des entreprises autres que pharmaceutiques. Plusieurs initiatives de ce type (bien que toujours trop peu à notre sens) ont déjà été engagées, en particulier durant la crise sanitaire Covid-19³³.

Par ailleurs, les titulaires de droit n'auraient-ils pas intérêt, eux-mêmes, à participer à davantage d'ouverture encore en acceptant non pas d'abandonner leurs droits ou de les limiter par eux-mêmes, mais en acceptant que l'État, qui demeure la source de leurs droits, puisse également être la source de limitations, notamment en participant à la réforme d'un mécanisme de licence d'office actuellement inefficace, parce qu'accepter davantage de souplesse c'est également faire obstacle à des discours attaquant la légitimité même du droit des brevets et donc la pérennité et/ou la force de leurs titres de propriété?

« Accepter davantage de souplesse c'est également faire obstacle à des discours attaquant la légitimité même du droit des brevets et donc la pérennité et/ou la force de leurs titres de propriété. »

En fin de compte, la crise sanitaire aura mis en lumière l'impact sociétal que peut avoir la façon dont le droit de brevet est exercé. La souplesse nous semble s'imposer et avec elle un certain sens de la juste mesure héritée de la Grèce antique, voire de la vertu aristotélicienne : que l'on peut résumer comme *la juste mesure entre deux excès, acquise par l'expérience de la pratique d'un Homme prudent, adossée à une raison droite*³⁴. C'est de cette vertu que chacun d'entre nous devrait peut-être s'inspirer, quotidiennement, en vue de participer à la prise de conscience d'une nécessité d'un usage du droit de brevet également tourné vers le corps social, profitable à la réputation de notre droit, et donc à ses acteurs.

30. Les *pools* de brevets sont des accords par lesquels les brevetés mettent en commun des brevets liés à une technologie en vue de proposer une licence commune visant cette dernière. Voir R. P. Merges, « Institutions of Intellectual Property Transactions. The Case of Patent Pools », in R. Dreyfuss et al. (dir.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property*, Oxford University Press, 2001, p. 123. Bien que ce système du *pool* soit plus fermé que celui du *pledge*, dès lors qu'il revient au *pool* de décider qui peut ou non accéder aux brevets. D'autant plus qu'il est ici employé, en quelque sorte, à contre-sens, puisqu'en principe il vise à éviter une augmentation des coûts de transaction qu'implique une multiplication d'accords de licences bilatéraux, en particulier en présence de standards. Voir Y. Ménière, Le rôle économique des « *pools* » de brevets, *Le Jaune & le rouge* 2012, n° 672. Voir M. Maggolino et M. L. Montagnani, Standardized Terms and Conditions for Open Patenting, *Minnesota Journal of Law, Sciences & Technology* 2013, vol. 14, issue 2, p. 785.

31. Littéralement des « engagements de brevets », de fait l'engagement de donner accès à ses brevets sous certaines conditions. Pratique qui s'est en particulier développée aux États-Unis depuis l'initiative d'Elon Musk de rendre ses brevets « publics » (v. sur ce point E. Gaillard, Le patent pledge : identification d'un concept étasunien, *Droit.fr* 13 mai 2019, < <https://www.droit.fr/actualite/internet-propriete-intellectuelle/1325-le-patent-pledge-identification-dun-concept-etasunien/> >). Sur ce sujet v. les travaux déterminants du professeur Contreras : J. L. Contreras, Patent Pledges, *Arizona State Law Journal* 2014, vol. 47, p. 543.

32. Voir M. Maggolino et M. L. Montagnani, Standardized Terms and Conditions for Open Patenting, *Minnesota Journal of Law, Sciences & Technology* 2013, vol. 14, issue 2, p. 785.

33. L'*Open Covid Pledge* (< <https://opencovidpledge.org> >), l'*Open Covid-19 (OCD)* (< <https://www.gckyoto.com/covid-2> >). Ou encore le *patent pledge* de Moderna, qui a cependant fait l'objet de critiques, notamment parce que son vaccin empiéterait sur des droits antérieurs (voir J. L. Contreras, Deconstructing Moderna's COVID-19 Patent Pledge, *Bill of Health* 21 oct. 2020, Harvard Law Petrie Flom Center, < <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2020/10/21/moderna-covid19-patent-pledge> >). Il convient enfin de mentionner la *Medicines for Malaria Venture*, fondation suisse qui est soutenue par des gouvernements et des fondations caritatives et finance des entreprises privées pour développer des traitements contre le paludisme à condition qu'elles mettent ces médicaments à la disposition des utilisateurs dans les pays en développement à des prix abordables.

34. Voir Aristote, *Éthique à Nicomaque*, trad., préf. et notes J. Voilquin, GF-Flammarion, 1992, Livre II.



HAL
open science

COVID-19 : Comment mettre en oeuvre la licence d'office

Elizabeth Berthet, Matthieu Dhenne, Lionel Vial

► **To cite this version:**

Elizabeth Berthet, Matthieu Dhenne, Lionel Vial. COVID-19 : Comment mettre en oeuvre la licence d'office. Éditions de Boufflers. 2020, 978-2-492173-00-4. halshs-02970543

HAL Id: halshs-02970543

<https://shs.hal.science/halshs-02970543>

Submitted on 7 Nov 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

COVID-19 : COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA LICENCE D'OFFICE

COVID-19 : How to Implement the *Ex Officio* License

Elisabeth BERTHET

*Docteur en droit – Docteur en pharmacie
Avocat à la Cour*

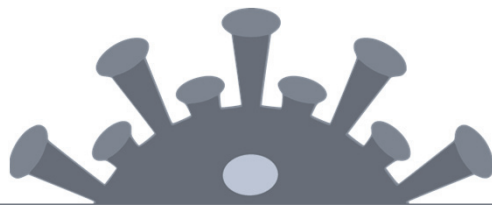
Matthieu DHENNE

*Docteur en droit
Avocat à la Cour*

Lionel VIAL

*Conseil en propriété industrielle
Mandataire en brevets européens*





**COVID-19 : Comment mettre en
œuvre la licence d'office**



Synthèse

COVID-19 : Comment mettre en œuvre la licence d'office

Elisabeth BERTHET, Matthieu DHENNE, Lionel VIAL

- §A. Les actuelles recherches de traitements de la COVID-19 s'appuient sur des principes actifs connus couverts par des titres de propriété industrielle (brevets ou certificats complémentaires de protection). Ces titres confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'exploitation sur les substances revendiquées. Partant, la fabrication par des tiers de médicaments contre la COVID-19 dont la composition comprendrait des molécules protégées nécessitera l'obtention d'autorisations d'exploitation, en principe consenties à la discrétion des titulaires de droits. Le mécanisme de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique permet de passer outre l'octroi de ces autorisations en contraignant les titulaires à concéder des droits d'usage des inventions brevetées à des tiers.
- §B. En adoptant sa loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, le législateur a autorisé le Gouvernement à « *prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire* ». En application de cette habilitation large, il est à craindre que le Gouvernement n'en vienne à décréter des mesures d'expropriation en contravention avec le Traité sur les ADPIC (*i.e.* les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) que la France a pourtant signé dans le cadre de l'OMC. Une telle prise de position apparaîtrait d'autant plus surprenante que l'approvisionnement du territoire en médicaments pourrait être assuré sans avoir à sortir du système équilibré de la licence d'office – lequel est déjà prévu par ledit Traité ainsi que par le droit français – à condition d'en assouplir le mécanisme pour assurer l'efficacité de sa mise en œuvre.
- §C. En l'état du droit, les difficultés d'application du mécanisme de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique concernent les deux phases de délivrance de cette licence non contractuelle, c'est-à-dire la procédure engagée par le ministre de la santé publique auprès du ministre chargé de la propriété industrielle en vue de la soumission du titre de propriété industrielle au régime de la licence d'office (**PHASE I**) et la procédure de candidature des tiers à la licence (**PHASE II**). Elles appellent une modification des textes en vigueur.
- §D. **PHASE I.** ◊ À suivre strictement la lettre de la loi, la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique n'a pour objet que les « brevets » (à savoir les titres *délivrés*) omettant par là même les demandes de brevet. De plus, l'application du mécanisme suppose que l'invention brevetée soit « *mis[e] à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés* ». Mais ces conditions de mise en œuvre devraient être étendues, en amont, à la carence prévisible du breveté : pour que la licence d'office soit utile, il faut que le Gouvernement puisse pallier l'incapacité future du breveté à approvisionner le territoire en médicaments.

Par conséquent, il conviendrait de modifier l'article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle (CPI) comme suit :

CPI, art. L. 613-16 : « Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, toute demande de brevet ou tout brevet délivré ayant pour objet :

- a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic *in vitro*, un produit thérapeutique annexe;
- b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit;
- c) Une méthode de diagnostic *ex vivo*.

~~Les demandes de brevet ou les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces les produits, ou des les produits issus des ces procédés, ou ces les méthodes de diagnostic, dont ils sont l'objet, sont ou, en l'absence d'exploitation et au regard d'éléments objectifs, seront mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.~~

Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable. »

§E. PHASE II. ◇ Dans l'hypothèse où la licence d'office porterait à la fois sur la fabrication et sur la commercialisation d'un médicament pour le traitement de la COVID-19, le candidat licencié devra obtenir une autorisation de commercialisation, soit à partir du propre développement de son produit (*i*), soit via le titulaire du brevet (*ii*).

(*i*) – Le candidat à la licence pourrait développer un générique du médicament protégé et déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) nationale pour celui-ci. Cependant, avant que la protection des données de l'AMM et l'exclusivité de marché du médicament *princeps* n'aient expirées, la demande sera refusée ou, à tout le moins, le générique correspondant ne pourra pas être commercialisé. Il conviendrait donc d'introduire une exception ainsi formulée :

CSP, art. R. 5121-28-1 [nouveau] : « Les périodes de protection prévues à l'article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 726/2004 et aux articles R. 5121-28 et L. 5121-10-1 ne s'appliquent pas quand il est nécessaire de permettre l'accès aux données d'essais pharmaceutiques ainsi que leur utilisation pour enregistrer un générique d'un médicament de référence, qui est ou a été autorisé en application de l'article L. 5121-8 ou de l'article 3 du règlement précité, pour des raisons d'intérêt public, en cas de licence d'office de brevets dans l'intérêt de la santé publique et dans des situations d'urgence nationale ou d'extrême urgence. »

Le candidat à la licence pourrait requérir une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), laquelle permettrait l'accès précoce à de nouveaux traitements de la COVID-19 puisqu'il existe un réel besoin de santé publique. Néanmoins, l'ATU ne peut être octroyée qu'en l'absence de traitement approprié. Pour que le régime de la licence d'office puisse trouver utilement

application, il conviendrait d'élargir l'accès à ce type d'autorisation aux cas où les médicaments mis à la disposition du public ne le seraient qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés :

CSP, art. L. 5121-12 : « I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié ou si les traitements existants font l'objet de brevets ou demandes de brevet soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique en application des articles L. 613-16 à L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle et sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée et que l'une des conditions suivantes est remplie : [...] »

(ii) – Une autre option en vue de permettre au candidat licencié de fabriquer et de commercialiser les médicaments contre la COVID-19, consisterait en ce qu'il obtienne du breveté le savoir-faire correspondant ainsi que tous les documents et données nécessaires afin de déposer et d'obtenir une AMM. Il conviendrait que la loi le prévoit expressément :

CPI, art. L. 613-17 : « Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation emportant également communication du savoir-faire correspondant et mise à disposition par le titulaire du brevet de tous les éléments à sa disposition nécessaires à la commercialisation de l'invention. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. [...] »

Executive Summary

COVID-19: How to Implement the *Ex Officio* License

Elisabeth BERTHET, Matthieu DHENNE, Lionel VIAL

- A. Current research for COVID-19 treatments is based on known pharmaceutical active ingredients covered by industrial property titles (patents or supplementary protection certificates). These titles confer to their owner an exclusive right of exploitation on the claimed substances. Consequently, the manufacture by third parties of anti-COVID-19 medicinal products which composition would include protected molecules will require authorizations of exploitation, in principle granted at the discretion of the rights holders. The mechanism of *ex officio* licensing in the interest of public health enables third parties to dispense with the granting of such authorizations by compelling the owners to grant rights to use the patented inventions.
- B. In adopting its emergency law to deal with the COVID-19 epidemic, the French legislator authorized its Government to "*take any measure to make appropriate medicines for the eradication of the health disaster available to patients*". In application of this broad authorization, it is to be feared that the Government may order expropriation measures in contravention of the TRIPS Treaty (i.e. the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) which France has nevertheless signed within the framework of the WTO. Such a position would seem all the more surprising given that the supply of medicines to the population could be ensured without having to leave the balanced system of *ex officio* licensing – which is already laid down in that Treaty and in French law – provided that the mechanism is made more flexible in order to ensure the effectiveness of its implementation.
- C. As law stands, difficulties in the application of the *ex officio* licensing system in the interest of public health concern the two phases of issuing this non contractual-licence, i.e. the procedure initiated by the Minister of Public Health with the Minister responsible for Industrial Property with a view to submitting industrial property titles to an *ex officio* licence (**PHASE I**) and the application procedure for third parties to apply for the licence (**PHASE II**). Texts in force should be amended accordingly.
- D. **PHASE I.** ◊ Strictly following the letter of the law, the *ex officio* license in the interest of public health only covers "patents" (i.e., titles granted) thereby omitting patent applications. Furthermore, the application of the mechanism requires that the patented invention be "*made available to the public in insufficient quantity or quality or at abnormally high prices*". But these conditions of implementation should be extended, upstream, to the foreseeable shortcoming of the patentee : for the *ex officio* license to be useful, the Government must be able to compensate for the future inability of the patentee to supply the population with medicines.

Consequently, Article L. 613-16 of the Intellectual Property Code (IPC) should be amended as follows:

IPC, Art. L. 613-16: "Where the interests of public health so require and in the absence of an amicable agreement with the owner of the patent, the Minister responsible for Industrial Property may, at the request of the Minister responsible for Public Health, submit by order, to the *ex officio* license system, under the conditions laid down in Article L. 613-17, any patent application or any granted patent for having as its subject matter:

- (a) a medicinal product, a medical device, an *in vitro* diagnostic medical device, an ancillary therapeutic product;
- (b) a process for obtaining them, a product necessary for obtaining them or a process for the manufacture of such a product;
- (c) An *ex vivo* diagnostic method.

Patent applications or patents for such products, processes or diagnostic methods may be subject to the *ex officio* licensing system in the interest of public health only where such products, or products resulting from such processes or diagnostic methods of which they are the subject are, or when non exploited yet and on the basis of objective factors, will be made available to the public in insufficient quantity or quality or at abnormally high prices, or where the patent is exploited under conditions contrary to the interest of public health or constituting practices declared to be anti-competitive following an administrative or judicial decision which has become final."

E. PHASE II. ◊ In the event that the *ex officio* license covers both the manufacturing and the marketing of medicinal products for COVID-19 treatments, the licensee candidate will have to obtain a marketing authorization, either from the development of its own products (*i*) or through the patentee (*ii*).

(*i*) – The licensee candidate could develop a generic alternative of the protected drug and file a national marketing authorization (MA) application for it. However, before the data protection of the MA and the market exclusivity of the originator drug have expired, the application will be refused. It would therefore be convenient to introduce an exception in the Public Health Code (PHC) worded as follows:

PHC, Art. L. 5121-28-1 [new]: "The periods of protection set out in Article 14(11) of Regulation (EC) n° 726/2004 and in Articles R. 5121-28 and L. 5121-10-1 shall not apply in cases where it is necessary to allow access to and the use of pharmaceutical test data to register a generic of a reference medicinal product, which is or has been authorised under Article L. 5121-8 or Article 3 of the abovementioned Regulation, for reasons of public interest, in case of *ex officio* licensing in the interest of public health of patents, and in situations of national emergency or extreme urgency."

The applicant for the *ex officio* licence could apply for a Temporary Use Authorization (TUA), which would allow early access to new COVID-19 treatments since there is a real public health need. However, the TUA can only be granted in the absence of appropriate treatments. In order for the *ex officio* licensing to be usefully applied, access to this type of authorization should be extended to cases where medicines available to the public are available only in insufficient quantity or quality or at abnormally high prices:

PHC, Art. L. 5121-12: "I. – Articles L. 5121-8 and L. 5121-9-1 do not preclude the use, on an exceptional basis, of certain medicines intended to treat serious or rare diseases, in the absence of appropriate treatments or if the existing treatments are the subject of patents or patent

applications subject to *ex officio* licensing in the interest of public health pursuant to Articles L. 613-16 to L. 613-18 of the Intellectual Property Code and are made available to the public in insufficient quantity or quality or at abnormally high prices, where the implementation of the treatment cannot be deferred and one of the following conditions is met : [...]"

(ii) – Another option to enable the applicant for the licence to manufacture and market anti-COVID-19 medicinal products would be to obtain from the patentee the corresponding know-how and all the necessary documents and data in order to file and obtain a marketing authorization. This should be expressly provided for in law :

IPC, Art. L. 613-17: "From the day of publication of the decree making the patent subject to the *ex officio* licence, any qualified person may apply to the Minister responsible for Industrial Property for the grant of an operating license that also includes communication of the corresponding know-how and the provision by the owner of the patent of all the elements at his disposal that are necessary for the commercialization of the invention. Such license shall be granted by order of the said Minister on specified conditions, in particular as to its duration and scope, but excluding the royalties to which it gives rise. [...]"

COVID-19 : Comment mettre en œuvre la licence d'office

Elisabeth BERTHET*

Docteur en droit – Docteur en pharmacie
Avocat à la cour

Matthieu DHENNE*

Docteur en droit
Avocat à la cour

Lionel VIAL*

Conseil en propriété industrielle
Mandataire en brevets européens

* * *

§1. Rôle des brevets dans la crise sanitaire COVID-19. ◇ Quel rôle jouent les brevets dans la crise sanitaire actuelle ? Force est de constater qu'essentiellement tous les traitements actuellement envisagés – à l'exception des vaccins – sont basés sur des substances connues.

Du point de vue du droit des brevets, cela signifie que certaines de ces substances demeurent couvertes par des titres, d'une part, et que des demandes portent ou vont porter spécifiquement sur le traitement de la COVID-19, d'autre part. Dans le premier cas, personne ne manquera de remarquer le florilège de brevets visant des coronavirus de type SARS-CoV (celui de 2002) et MERS-CoV : le mot clé « SARS-CoV » et ses plus de 3000 occurrences sur *Google Patents* suffisent pour s'en convaincre. Dans le second cas, les déposants pourront revendiquer essentiellement de nouvelles indications thérapeutiques et/ou de nouvelles combinaisons visant le SARS-CoV-2, qui risqueront fortement, au regard du nombre de titres en vigueur, d'être sous la dépendance de titres de la catégorie SARS.

Ainsi, concrètement, la fabrication du ou des médicaments « miracles » dépendra de l'autorisation de titulaires de brevets.

* Les auteurs remercient Lorraine BAZIN et Romain BOURDON pour leur relectures attentives et la mise en page de ce texte.

§2. Illustration : la polémique « remdésivir ». ♦ La polémique provoquée par le remdésivir – un antiviral qui semblerait être efficace du moins au stade précoce de l’infection – est symptomatique de cette problématique. La société Gilead Sciences a développé une molécule connue sous le nom de « remdésivir » initialement pour lutter contre les infections par le virus Ébola. En septembre 2016, Gilead a déposé une demande internationale (dite « PCT ») pour une application du remdésivir au MERS-CoV dans laquelle elle a désigné plus de 100 pays¹. Des demandes nationales furent ainsi déposées sur ce fondement en Chine et à Hong Kong, tandis que le 9 avril 2019, le brevet US 10 251 904 était délivré à Gilead par l’USPTO pour des « Méthodes de traitement des infections à virus arenaviridae et coronaviridae ». Le remdésivir n’en était toutefois qu’au stade expérimental : il faisait l’objet d’essais cliniques pour différents traitements et n’avait reçu aucune approbation réglementaire en tant que médicament pour le traitement d’une maladie par une autorité réglementaire en charge des produits de santé dans un pays, y compris aux États-Unis et en Chine. Or, le 21 janvier dernier, l’Institut de virologie de Wuhan indiquait sur son site Internet qu’il avait déposé une demande de brevet portant sur le remdésivir dans le traitement des infections au SARS-CoV-2. La démarche parut surprenante dans la mesure où Gilead n’a jamais été approchée en vue d’octroyer une éventuelle licence à l’Institut. Mais la polémique était née. Son paroxysme résidant sans doute dans la lettre ouverte du 30 mars adressée par plus d’une centaine d’ONG et d’une dizaine de personnalités au PDG de Gilead pour que sa société donne librement accès au remdésivir durant la crise². Le 25 mars, Gilead a annoncé retirer la désignation orpheline qu’elle avait obtenue de la *Food and Drug Administration* (FDA) pour le traitement de la COVID-19 le 23 mars et qui lui conférait une exclusivité de marché de 7 ans aux États-Unis³. Ce retrait pouvait laisser présager qu’elle n’exercerait pas non plus son droit de brevet sur le remdésivir, de la même manière que la société AbbVie, laquelle détient les brevets sur la combinaison lopinavir/ritonavir (Kaletra[®]) – autre traitement potentiel de la COVID-19 – qui a annoncé le 20 mars 2020 qu’elle n’exercerait ses droits de brevet y afférent nulle part dans le monde, à la suite de la décision de l’État d’Israël de délivrer des licences d’office pour cette même combinaison⁴.

Toutefois, suite à l’annonce le 29 avril 2020 de résultats préliminaires encourageants⁵ d’un essai clinique, à défaut d’être spectaculaires, et bien qu’ils soient contredits par les résultats d’un autre essai clinique⁶ dont les résultats ont été publiés le même jour, Gilead a obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence (*Emergency Use Authorization, EUA*) de la FDA le 1^{er} mai 2020⁷, qui lui permet de commercialiser le remdésivir pour le traitement de la COVID-19 sévère, avant l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) en bonne et due forme, privilège que le remdésivir ne partage à ce jour qu’avec la chloroquine et l’hydroxychloroquine. Anticipant un succès similaire dans le reste du monde pour sa molécule, Gilead a alors annoncé avoir signé des accords de licences volontaires non exclusifs avec

¹ Demande internationale WO 2017/049060.

² *Open letter to Gilead concerning ensuring access to remdesivir* ; accessible sous le lien : <https://msfaccess.org/open-letter-civil-society-urges-gilead-take-immediate-action-ensure-access-potential-covid-19>.

³ *Gilead Sciences Statement on Request to Rescind Remdesivir Orphan Drug Designation* ; accessible sous le lien : <https://www.gilead.com/news-and-press/company-statements/gilead-sciences-statement-on-request-to-rescind-remdesivir-orphan-drug-designation>.

⁴ Ellen ‘t Hoen, *Covid-19 and the comeback of compulsory licensing* ; accessible sous le lien :

<https://medicineslawandpolicy.org/2020/03/covid-19-and-the-come-back-of-compulsory-licensing/>.

⁵ <https://www.niaid.nih.gov/news-events/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19>.

⁶ Yeming Wang *et al.*, Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial, *The Lancet*, Volume 395, Issue 10236, 16–22 May 2020, pp. 1569-1578.

⁷ <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-issues-emergency-use-authorization-potential-covid-19-treatment>.

cinq fabricants de médicaments génériques basés en Inde et au Pakistan, afin d'augmenter les capacités de production du remdésivir. Ces accords autorisent les fabricants à produire le remdésivir pour fournir 127 pays à revenus faibles ou moyens, voire à revenus élevés mais dont les systèmes de santé sont fragiles. Les fabricants sont libres de fixer leur prix et la licence est gratuite jusqu'à ce que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare la fin de l'urgence de santé publique de portée internationale concernant la COVID-19, ou jusqu'à ce qu'un produit pharmaceutique autre que le remdésivir, ou qu'un vaccin, reçoive une autorisation pour prévenir ou traiter la COVID-19⁸.

Mais *quid* des autres pays, dont la France? Seront-ils suffisamment approvisionnés et selon quelles conditions? Devront-ils payer le prix fort⁹ pour faire bénéficier leur population de ce traitement, s'il devait s'avérer efficace? Gilead ne ferait alors que suivre la stratégie commerciale déjà mise en œuvre pour son médicament destiné à traiter l'hépatite C, le sofosbuvir (Sovaldi[®]), dont le coût du traitement est par exemple de 24 900 € en France¹⁰ mais de l'ordre de 640 € en Inde¹¹

§3. Rôle des licences d'office dans la crise sanitaire COVID-19. ◊ Le système du droit des brevets est fondé sur un équilibre entre l'exclusivité temporaire accordée au breveté, destinée à récompenser son effort de recherche, et la liberté du commerce et de l'industrie, à laquelle cette exclusivité fait exception. Cette entorse à la liberté de la concurrence a pour objet de favoriser la recherche dans le domaine de la technique, afin de promouvoir l'innovation, au bénéfice de tous. Ce système connaît cependant des garde-fous dont, d'une part, les mécanismes destinés à éviter que l'*existence* du droit de propriété ne soit injustifiée et donc néfaste, notamment l'opposition, de nature administrative, immédiatement après la délivrance du brevet puis l'action en annulation du brevet, de nature judiciaire et, d'autre part, les mécanismes destinés à éviter que l'*exercice* du droit de propriété ne soit source de blocages excessifs, à savoir les licences obligatoires.

Une licence de brevet pourrait se définir comme un contrat de louage par lequel le titulaire du brevet concède à un tiers le droit d'exploiter une invention, qui constitue tout ou partie de l'objet de son titre, moyennant le versement d'une redevance¹². Le breveté est donc, en principe, en tant que titulaire du droit de propriété, libre de conclure ce contrat avec qui bon lui semble. Par exception, dans certains cas précisés par la loi, le breveté peut être contraint d'accorder une telle autorisation d'utilisation. Il s'agit de l'hypothèse des licences « obligatoires », qui imposent au breveté un licencié qu'il n'a pas choisi.

§4. Annonce. ◊ Des licences d'office peuvent dès lors être octroyées dans l'intérêt de la santé publique. À cet égard une proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 déposée à l'Assemblée nationale par le groupe de La France insoumise propose d'assouplir le système existant. Si

⁸ <https://www.gilead.com/purpose/advancing-global-health/covid-19/voluntary-licensing-agreements-for-remdesivir>.

⁹ L'*Institute of Clinical and Economic Review* (ICER) estime que le prix d'un traitement à base de remdésivir établi sur le service médical rendu pourrait être d'environ 4 500 USD, à comparer à un coût de revient de 10 USD; v. sous le lien : https://icer-review.org/wp-content/uploads/2020/05/ICER-COVID_Initial_Abstract_05012020-3.pdf.

¹⁰ Prix pour 12 semaines de traitement, soient 84 comprimés; v. sous le lien : <https://www.vidal.fr/Medicament/sovaldi-138395-prescription-delivrance-prise-en-charge.htm>.

¹¹ <https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/blockbuster-hepatitis-c-drug-now-under-price-control/articleshow/51642537.cms?from=mdr>.

¹² Rappr. Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, Précis Dalloz, 8^e éd., 2017, §694, p. 472; et Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle. T.2. Brevets d'invention. Protections voisines*, Litec, Traité, 2013, §573.

ladite proposition peut paraître, dans son ensemble, excessive, il n'en demeure pas moins vrai que ce mécanisme, encadré par des accords internationaux dont l'Accord sur les ADPIC (*i.e.* les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), signé dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (I), se révèle parfois lacunaire et difficilement praticable en raison de sa complexité en droit français, de sorte qu'un assouplissement serait nécessaire pour faciliter la fabrication de médicaments sur le territoire français. Nous verrons que certaines mesures précises de simplification pourraient d'ores et déjà être envisagées (II).

I. Le mécanisme de la licence d'office dans le monde

§5. Généralités. ◇ L'article 5 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle prévoyait déjà que les pays contractants pouvaient prendre des mesures législatives, mais uniquement pour prévenir les abus résultant de l'exercice du droit de brevet, par exemple en l'absence d'exploitation.

Désormais, l'Accord sur les ADPIC prévoit, indépendamment de tout abus, des conditions sous réserve desquelles des licences obligatoires pourront être accordées par les Membres (art. 31 de l'Accord sur les ADPIC). Cette disposition assigne des frontières précises à l'exception : négociation antérieure avec le titulaire du droit ; durée et étendue de la licence devant être strictement limitées en fonction du besoin ; caractère non exclusif et incessible de la licence (sauf avec un fonds de commerce) ; licence accordée principalement pour l'approvisionnement du marché du Membre qui l'a autorisée ; rémunération adéquate du breveté, susceptible d'une révision judiciaire ou par une autorité supérieure indépendante. Enfin, l'article 31(l) prévoit des conditions spécifiques pour le cas où la licence concernerait un brevet dépendant : l'invention doit supposer un progrès technique important et présenter un intérêt économique considérable ; le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second ; et l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.

§6. Déclaration de Doha de 2001 : facilitation des importations. ◇ Parallèlement, la Déclaration de Doha de 2001, laquelle porte sur les ADPIC et la santé publique, affirme la volonté des Membres de l'OMC d'obtenir davantage de flexibilité dans la mise en place d'un tel mécanisme¹³. Son paragraphe 6 déclare ainsi ceci : « *Nous reconnaissons que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient avoir des difficultés à recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC. Nous donnons pour instruction au Conseil des ADPIC de trouver une solution rapide à ce problème et de faire rapport au Conseil général avant la fin de 2002* ». Dans une décision du 30 août 2003, relative à la mise en œuvre de ce paragraphe 6, les membres de l'OMC ont supprimé un obstacle important aux importations de médicaments à prix abordable en levant la limitation de l'Accord sur les ADPIC qui subordonnait l'obtention d'une licence d'office à un approvisionnement essentiellement destiné au marché

¹³ OMC, *Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et sur la santé publique*, 14 novembre 2001, WT/MIN(01)/DEC/2.

local¹⁴. La décision indique que si le pays importateur ne peut pas garantir l'accès aux médicaments nécessaires à des prix abordables, ces médicaments pourraient être produits sous licence obligatoire par des fabricants de médicaments dans des pays tiers et être importés dans des pays plus pauvres incapables de fabriquer eux-mêmes les médicaments. Deux ans plus tard, les Membres de l'OMC sont convenus, le 6 décembre 2005, d'incorporer de manière permanente, *via* la conclusion d'un protocole, la décision de dérogation de 2003 dans l'Accord sur les ADPIC¹⁵. L'entrée en vigueur de cet amendement le 23 janvier 2017 devait garantir la flexibilité pour protéger la santé publique et fait désormais partie intégrante de l'Accord sur les ADPIC en figurant à l'article 31 *bis* ajouté à son annexe.

Le système instauré réside essentiellement dans deux initiatives parallèles : un pays éligible demande et obtient une licence obligatoire pour l'importation, la commercialisation ou la distribution des produits en cause, sous réserve qu'un besoin existe, c'est-à-dire qu'un brevet soit en vigueur sur son territoire ; un laboratoire demande et obtient une licence obligatoire pour la fabrication et l'exportation de médicaments. Ce nouveau système n'a quasiment pas été utilisé jusqu'à présent¹⁶, certainement du fait de sa complexité¹⁷. Sa mise en place aura toutefois permis de démontrer la rapidité et la souplesse dont l'OMC est capable de faire preuve pour réformer la propriété industrielle à l'échelle internationale¹⁸.

§7. Évolution de la pratique? ♦ De fait, la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique est généralement envisagée comme un outil à destination des pays dont les systèmes de santé sont les plus fragiles. Ce sont, jusqu'à présent, l'Inde¹⁹, le Brésil²⁰ et l'Afrique du Sud²¹, qui ont mené les campagnes les plus significatives pour la simplification du mécanisme. La pandémie actuelle devrait étendre bien plus largement l'utilisation dudit mécanisme comme le prouvent déjà les exemples dont nous disposons. Le 17 mars, le parlement chilien a adopté à l'unanimité une résolution déclarant que l'épidémie mondiale de la COVID-19 justifie le recours à la licence obligatoire pour faciliter l'accès aux vaccins, aux médicaments, aux diagnostics, aux dispositifs, aux fournitures et aux autres technologies utiles pour la surveillance, la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement des personnes infectées par le virus coronavirus au Chili²². Le 19 mars 2020, l'État d'Israël, qui a accordé un certain nombre de licences obligatoires dans le passé, a également annoncé que des licences de ce type se-raient accordées pour la combinaison lopinavir/ritonavir (Kaletra[®]), avant que le breveté ne re-

¹⁴ OMC, *Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et sur la santé publique*, 30 août 2003, WT/GC/M/82.

¹⁵ OMC, *Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC*, W/L/641.

¹⁶ Une seule fois à notre connaissance : pour des exportations de la combinaison d'antirétroviraux Apo-TriAvis contre le VIH, fabriquée par la société canadienne Apotex, à destination du Rwanda. V. Padmanabha Ramanujam et Yugank Goyal, *One view of compulsory licensing: comparative perspectives from India and Canada*, *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2014, p. 394; v. également George Tsai, *Canada's access to medicines regime: lessons for compulsory licensing schemes under the WTO Doha Declaration*, *Virginia Journal of International Law*, 2009, p. 1076.

¹⁷ Brin Anderson, *Better access to medicines: why countries are getting "tripped" up and not ratifying article 31 bis*, *Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet*, 2010, p. 173; Carlos M. Correa, *Will the Amendment to the TRIPS Agreement Enhance Access to Medicines?*, *South Centre, Policy Brief 57*, janvier 2019.

¹⁸ Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *op. cit.*, §694, spéc. p. 472.

¹⁹ Sandeep K. Rathod, *Compulsory licences on pharmaceutical patents in India: A short article*, *Journal of Generics Medicines*, 2017, Vol. 13, p. 108.

²⁰ Paul Champ et Amir Attaran, *Patent Rights and Local Working Under the WTO Trips Agreement: An Analysis of the U.S.-Brazil Patent Dispute*, *Yale Journal of International Law*, 2002, Vol. 27, p. 365.

²¹ Duane Nash, *South Africa's Medicines and Related Substances Control Act of 1997*, *Berkeley Technology Law Journal*, 2000, Vol. 15, p. 485.

²² *Resolution for the granting of non-voluntary licenses referred to in article 51 n° 2 of industrial property law n° 19.030 to facilitate access and availability of medicines and technologies for the prevention, treatment and cure of coronavirus covid-19*; accessible sous le lien : <https://www.keionline.org/chilean-covid-resolution>.

nonce à exercer ses droits le 20 mars²³. Le 20 mars 2020, l'Équateur adoptait une résolution similaire à celle du Chili²⁴. Le 25 mars 2020, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-13 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 et, qui introduit, entre autres, une licence obligatoire pendant l'urgence de santé publique COVID-19²⁵.

§8. Les licences d'office en Europe. ◊ Le règlement communautaire (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique met en œuvre au sein de l'Union européenne la décision adoptée le 30 août 2003 par l'OMC à la suite de la déclaration de Doha²⁶. Ce texte vise à instaurer une règle unique concernant la licence obligatoire pour la fabrication et l'exportation des médicaments pour les pays Membres. Le législateur français a modifié les dispositions du code de la propriété intellectuelle (CPI) conformément à ce règlement à l'occasion de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (art. L. 613-17-1 et L. 613-17-2).

Cela étant, sans la jurisprudence allemande, il y aurait peu à dire de la pratique des licences d'office en Europe. La Section 24 du *Patentgesetz* (loi allemande sur les brevets) prévoit que des licences obligatoires peuvent être accordées si : (1) un demandeur de licence a, dans un délai raisonnable, tenté en vain d'obtenir la permission du titulaire du brevet pour utiliser l'invention à des conditions commerciales raisonnables, et si (2) l'intérêt public nécessite l'octroi d'une licence obligatoire. Cette seconde condition d'intérêt public est à l'origine de plusieurs décisions importantes. Dans la décision *Polyferon* du 5 décembre 1995, une telle licence avait été rejetée par le *Bundesgerichtshof* (Cour suprême fédérale), qui avait jugé que l'approvisionnement de la population en médicaments importants pouvait être dans l'intérêt public, mais qu'en l'espèce il n'était pas prouvé que le polyferon constituait un médicament essentiel. Il s'agissait de fait d'une compréhension stricte de l'intérêt public difficile à satisfaire dans la pratique. Dans la décision *Raltegravir* du 11 juillet 2017, la même Cour suprême a accordé une licence de brevet obligatoire²⁷, jugeant qu'il existait un « intérêt public » s'il était prouvé que le composé actif en cause avait certains effets thérapeutiques que les autres composés actifs disponibles sur le marché ne procuraient pas ou qu'en utilisant ce composé actif, les effets secondaires négatifs des autres composés actifs pouvaient être évités. À cet égard, il importe peu que le groupe d'utilisateurs auquel ces considérations s'appliquent soit restreint, étant donné que les difficultés de ce petit groupe sont importantes.

Néanmoins, pour éviter tout éventuel hiatus eu égard à la crise sanitaire en cours, le 27 mars, une loi spéciale amendant l'*Infektionsschutzgesetz* (texte pour éviter les infections) a été adoptée. Il est désormais prévu que, dans le cadre de l'épidémie liée au SARS-CoV-2, le ministre fédéral de la santé pourra invoquer la Section 13 du *Patentgesetz*, qui

²³ Ellen 't Hoen, Covid-19 and the comeback of compulsory licensing, *Medicines Law & Policy*; accessible sous le lien : <https://medicineslawandpolicy.org/2020/03/covid-19-and-the-come-back-of-compulsory-licensing/>.

²⁴ V. *Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System*; accessible sous le lien : <https://www.keionline.org/ecuador-CL-coronavirus-resolution>.

²⁵ V. *COVID-19 Emergency response Act*; accessible sous le lien : <https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?Language=E&billId=10710867>.

²⁶ Publié au *JOUE* le 9 juin 2006, n° L 157, p. 1. Pour des commentaires v. Jean-Christophe Galloux, *RTD com.* 2007, p. 52 ainsi que Joanna Schmidt-Szalewski, *RTD eur.* 2007, p. 347.

²⁷ BGH, 11 juillet 2017, *Raltegravir*, X ZB 2/17: GRUR 2017, 1017.

n'a jamais été invoquée par le passé, et selon laquelle les brevets n'auront aucun effet si le gouvernement fédéral ordonne que l'invention soit utilisée dans l'intérêt du public²⁸.

II. Le mécanisme des licences d'offices en France

§9. Le droit français connaît donc un mécanisme de la licence d'office, mais il n'a encore jamais été utilisé, certainement du fait de sa complexité et d'une certaine diabolisation injustifiée de ce mécanisme par les titulaires de droits (A). Dans la crise actuelle, mais aussi bien au-delà, et malgré la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, son utilisation apparaît indispensable si le Gouvernement français souhaite respecter ses engagements internationaux et encourager la relance de l'industrie et de la recherche françaises dans le domaine pharmaceutique (B).

A. Le mécanisme de la licence d'office en France : le droit positif

§10. **Généralités.** ◊ Deux types de licences obligatoires sont distingués par le code de la propriété intellectuelle. D'une part celles accordées par le Juge, qui peut obliger le breveté à accorder des licences lorsqu'un brevet n'est pas exploité (CPI, art. L. 613-11 et L. 613-12) ou lorsque l'exploitation d'un brevet est dépendante d'un titre antérieur (CPI, art. L. 613-15). D'autre part, les licences d'office qui présentent la particularité de ne naître qu'à l'issue d'une procédure administrative devant être initiée par l'administration elle-même en vue de satisfaire l'intérêt général. À la fin de cette procédure, les candidats à la licence peuvent se manifester auprès de l'administration en vue d'obtenir une licence. La loi énumère quatre motifs susceptibles de justifier une licence d'office, parmi lesquels figure la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique (CPI, art. L. 613-16 et L. 613-17).

Bien que le principe de la licence d'office ait été prévu dès 1959²⁹, en contre-partie de la création du brevet spécial de médicament, la loi de 1844 alors en vigueur excluant les médicaments de la brevetabilité, ce système n'a néanmoins jamais été utilisé. Sans doute parce qu'aucune pandémie ne l'avait justifié jusque-là, mais aussi, d'une part, parce que le mécanisme est complexe, de telle sorte que finalement personne n'est réellement à même de déterminer comment le mettre concrètement en pratique et, d'autre part, parce qu'il demeure certainement quelque peu diabolisé, du fait de la limitation apportée au droit du breveté. À notre connaissance, la licence d'office pour les besoins de la santé publique n'a pas fait l'objet de contentieux devant les juridictions françaises. Seul un arrêt du 25 janvier 1991 est

²⁸ Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz (IfSG), 27 mars 2020 : BGBl. I S. 587, 589.

²⁹ Ordonnance n° 59-250 du 4 février 1959 relative à la réforme du régime de la fabrication des produits pharmaceutiques et à diverses modifications du code de la santé publique : « C'est pourquoi l'article 603 nouveau du code pose le principe d'un brevet spécial de médicament, en habilitant le pouvoir réglementaire à apporter au régime de la loi du 5 juillet 1844 les aménagements qui pourraient sembler utiles. Les deux principaux de ces aménagements sont d'ailleurs énoncés par le texte législatif lui-même ; ils concernent [...] l'institution d'une procédure permettant au Gouvernement de faire échec à l'exclusivité conférée à son détenteur par un brevet de médicament, chaque fois que l'intérêt de la santé publique l'exige, c'est à dire chaque fois que la mise du médicament à la disposition du public français ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes, soit parce que l'inventeur français ou étranger tarde à faire valoir ses droits et à mettre en route une fabrication, soit parce qu'il ne produit pas sur une échelle suffisante, on encore que sa production laisse à désirer en qualité ou en prix. Il importe, en effet, que l'industrie ne puisse pas profiter de la protection du brevet pour imposer ses conditions grâce à l'absence de concurrence, au grand dommage du public, des établissements hospitaliers et des budgets des institutions de sécurité sociale. Dans tous ces cas, le Gouvernement confèrera une "licence obligatoire" à un autre fabricant, sous réserve du paiement au titulaire du brevet d'une rémunération qui sera fixée ultérieurement. [...] ».

à signaler³⁰. En l'espèce, le Conseil d'État avait annulé une mise en demeure formulée par le ministre de la santé à l'encontre de la société Roussel Uclaf de reprendre l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique, au motif qu'aucun texte ne donne pouvoir au ministre de présenter une telle mise en demeure, seul pouvant être appliqué le régime de la licence d'office. Cette décision constitue d'ailleurs bien la preuve, si elle était nécessaire, de l'ignorance régnant au sujet de la licence d'office.

En toute hypothèse, cette possibilité d'octroyer une licence prévue par la loi relevant de l'exception, elle devra être interprétée strictement. Les textes en posent les conditions.

- §11. Conditions de fond.** ◇ Tout d'abord, l'exploitation du brevet doit être telle qu'elle ne satisfait pas aux besoins de la population. Ainsi, le régime de la licence d'office est applicable en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative ou de prix anormalement élevés, ou de pratiques anticoncurrentielles et plus généralement en cas d'exploitation contraire à l'intérêt de la santé publique. Notons que l'insuffisance de l'exploitation est particulièrement difficile à qualifier. Sauf, semble-t-il, quand il s'agit de lutter contre une épidémie ou de faire face à un fléau précis. D'autant plus que la question pourrait se poser de savoir si seuls les besoins de la santé publique doivent être pris en considération ou s'il convient également de tenir compte de la possibilité pour le breveté de rentabiliser les recherches qu'il a dû mener. Sur ce point l'article 41, alinéa 2, de la loi anglaise de 1949 était plus explicite en précisant que les médicaments doivent être mis à la disposition du public « *au prix le plus bas compatible avec les bénéfices que les brevetés doivent équitablement retirer des brevets* ». Cette solution semble raisonnable dans un souci de financer les recherches. Enfin, on ne sait pas plus ce qu'est un prix anormalement élevé ou quand est-ce qu'il est censé être considéré comme normalement élevé. Or, en France, le prix des médicaments n'est pas fixé unilatéralement par l'entreprise commercialisant le médicament, mais par le Comité économique des produits de santé, en général par négociation avec l'entreprise. Par ailleurs, un médicament est souvent objet de plusieurs brevets. Il faudra alors une licence d'office pour chacun des brevets de la famille en cause. Une seule licence d'office pour un brevet d'une famille serait inutile.
- §12. Conditions de procédure.** ◇ L'initiative de la procédure revient au ministre chargé de la santé publique, qui demande au ministre chargé de la propriété industrielle de soumettre, par arrêté, le brevet au régime de la licence d'office. La procédure ne peut être déclenchée qu'à défaut d'accord amiable avec le propriétaire du brevet, sauf lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence (CPI, art. L. 613-16). L'arrêté est pris sur avis motivé d'une Commission dont la composition et le fonctionnement sont réglementés par les articles R. 613-10 et suivants du CPI.
- §13. Exploitation de la licence.** ◇ Si ces conditions sont remplies, la licence prendra effet à la date de sa notification aux parties (CPI, art. L. 613-17, al. 2^e), elle sera non exclusive, personnelle, c'est-à-dire qu'elle ne pourra être ni cédée ni transmise sauf cession avec le fonds de commerce, de l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés, (CPI, art. L. 613-13), sa durée et son étendue seront fixées par l'arrêté (CPI, art. L. 613-17, al. 1^{er}). Si plusieurs licences d'office étaient accordées, il semble qu'elles devraient l'être à des conditions identiques, conformément à l'arrêté qui met en application le régime de la licence d'office. En effet, dès lors que le brevet est soumis au régime de la licence d'office, ce régime devrait être

³⁰ CE, 25 janvier 1991, *Confédération nationale des associations familiales catholiques*, n^{os} 103 143, 107 100 et 107 101.

identique pour toute personne qualifiée pour exploiter. Rien n'interdit de penser que la mise à la disposition de produits nécessaires à la santé publique pourrait être satisfaite par des importations.

§14. La proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020. ◇ Une proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 a par ailleurs été déposée à l'Assemblée nationale par le groupe de La France insoumise. À la suite du constat de la fragilité du système de santé français révélée par la crise sanitaire, son exposé des motifs met en cause la « *gestion privée du médicament* », laquelle obéirait à une logique de profit au détriment de l'intérêt général, de la recherche publique, ainsi que d'« *une utilisation dévoyée des outils de la propriété intellectuelle* » et du crédit d'impôt recherche. L'article 1^{er} de la proposition suggère donc de modifier les articles L. 613-16 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article L. 5121-10-1 du code de la santé publique, afin d'assouplir les conditions d'obtention d'une licence d'office de brevet de médicament ainsi que de garantir une production plus rapide de médicaments quand l'intérêt général le justifie. L'article 2 propose la création d'un pôle public du médicament, établissement public scientifique et technique aux responsabilités étendues, qui serait notamment chargé de la gestion des licences d'exploitation, de la relocalisation de la fabrication des médicaments, du contrôle de leur prix et de la mise en place de conditions imposées au secteur privé bénéficiant d'aides à la recherche médicale.

Si la proposition du 7 avril 2020 paraît excessive, en particulier du fait de la méconnaissance du droit des brevets qu'elle révèle, il n'en demeure pas moins que le dispositif de la licence d'office mériterait des précisions législatives et réglementaires, afin d'être pleinement efficace.

D'autant que l'article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 introduit un nouvel article L. 3131-15 dans le code de la santé publique (CSP) qui prévoit que « *dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : [...] 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire* ». Cette disposition pourrait peut-être conduire à l'extrémité à laquelle le législateur allemand est déjà arrivé, bien que la mesure d'expropriation adoptée outre-Rhin soit contraire à la procédure spéciale des licences d'office prévue à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, qui devrait s'appliquer ici.

B. Freins à la licence d'office et ébauches de solutions

§15. Jusqu'à ce jour, les dispositions relatives aux licences d'office sont restées lettre morte, en France, comme dans de nombreux autres pays. Trois raisons expliquent essentiellement cette absence d'utilisation :

- La complexité (à tout le moins apparente) du mécanisme tel qu'il découle de l'Accord sur les ADPIC et du droit français en résultant ;
- Les éventuels obstacles, en particulier réglementaires, à surmonter ;
- L'idée selon laquelle il s'agirait d'une forme d'expropriation du breveté qui tend à diaboliser quelque peu ce mécanisme.

§16. Il ne faudrait toutefois pas déduire de la non utilisation de ce mécanisme de licences d'office que leur application relève de difficultés insurmontables. En effet, à quelques aménagements près, le mécanisme prévu par le législateur est en état de marche, tout particulièrement en cas d'urgence sanitaire, comme cela est le cas en l'espèce. Il suffit de se pencher avec rigueur et pragmatisme sur ces textes pour s'en convaincre.

Néanmoins, cette démonstration serait vaine si n'étaient pas levées, au préalable, les fausses croyances relatives aux licences d'office (1) qui, peut-être encore davantage que certaines difficultés d'application ci-après examinées (2), expliquent le frein à leur utilisation.

§17. On notera également, à titre liminaire, que la mise en œuvre de la licence d'office semblerait d'autant plus aisée dans le cadre de la pandémie COVID-19, la nouvelle loi française du 23 mars 2020 précitée permettant, au 9° du nouvel article L. 3131-15 qu'elle introduit dans le code de la santé publique, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays en médicaments, mesures qui devraient notamment comprendre, si nécessaire, l'autorisation pour des tiers d'exploiter tous les brevets liés à la résolution de la crise sanitaire, et ce jusqu'au 10 juillet 2020 au moins compte tenu de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

1. Fausses croyances liées à la licence d'office

§18. *i) Absence d'expropriation du breveté.* ◇ Si le lobbying de certains laboratoires pharmaceutiques a pu véhiculer des idées fausses sur les licences d'office, c'est parfois la vision manichéenne des plus grands défenseurs de celles-ci qui a participé à caricaturer la licence d'office et, par là même, à la diaboliser, la faisant passer pour une expropriation du titulaire du brevet qui freinerait l'innovation. Or, il n'est point question ici d'expropriation.

En effet, une expropriation implique de priver contre son gré un propriétaire de sa propriété, plus généralement à dépouiller un titulaire d'un droit dudit droit³¹. De fait, il s'agirait, autrement dit, de priver le propriétaire de l'*usus*, du *fructus* et de l'*abusus*, prérogatives qui caractérisent le droit de propriété.

§19 Or, si la licence d'office constitue, certes, une forme de licence obligatoire tendant à limiter les prérogatives du breveté en lui imposant un partenaire contractuel pour un cas précis, elle n'implique pas pour autant de priver le breveté de son droit.

Le breveté dont le titre est soumis à licence d'office, non seulement conserve le droit d'exploiter son invention, mais perçoit également des redevances au titre de la licence. Toutefois, il sera obligé d'accorder un droit d'utilisation de son invention dans un cadre précis (*e.g.*, pour la pandémie COVID-19, pendant toute la durée de la crise). En d'autres termes, la licence ne vient empiéter que sur l'une des trois prérogatives généralement associées à la propriété : l'*usus*. En aucun cas elle n'empiète sur la capacité du breveté à recueillir les fruits issus du bien (*fructus*) pas plus que sur l'*abusus*.

D'ailleurs, le code de la propriété intellectuelle distingue clairement, d'une part, les licences d'office et, d'autre part, l'expropriation et ne prévoit cette dernière que pour les inventions relatives au besoin de la défense nationale (CPI, art. L. 613-20), à l'exclusion de celles utiles à la santé publique.

³¹ Gérard Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, v. « expropriation ».

§20 *ii) Absence de frein à l'innovation.* ◇ Il n'est point question non plus de frein à l'innovation³². En effet, si la licence d'office semble être vue par certains comme une concurrence au breveté (alors que telle n'est pas sa vocation), il est bien connu que concurrence rime au contraire avec stimulation de l'innovation³³.

§21. *iii) Absence de concurrence du breveté.* ◇ Par ailleurs, la licence sera octroyée en vue – et uniquement en vue – de pallier un manquement du breveté, soit que celui-ci ne puisse, par exemple, fournir les quantités de médicaments suffisantes, soit qu'il ne puisse mettre à disposition ceux-ci à des prix raisonnables, ce qui revient souvent au même en pratique puisque des prix déraisonnables empêcheront le système de santé d'offrir ledit médicament à tous les patients qui en auraient besoin et que ces derniers devront alors être « triés », comme ce fût le cas pour le sofosbuvir traitant l'hépatite C³⁴, au moyen de critères qui se veulent objectifs (notamment la gravité de la pathologie), mais qui laissent toujours sur le bord du chemin des patients privés de traitement et donc, pour parler clairement, des morts.

§22. Ainsi, la licence d'office commence là où le breveté échoue et elle doit s'arrêter là où la santé publique ne la requiert plus.

§23. En pratique, et comme le prévoient les dispositions de l'article L. 613-17 du CPI, la licence devrait donc être limitée, au regard de l'objectif poursuivi, à la fois :

- Dans sa durée : elle doit ainsi « *rester une mesure inspirée par la nécessité de satisfaire des besoins actuels* »³⁵ et s'éteindre « *dès lors que la situation justifiant son utilisation n'existe plus* »³⁶ ; et
- dans son champ d'application : il se peut fort que, pour certains produits de santé de la COVID-19³⁷, seule une licence de fabrication soit nécessaire (lorsque le breveté aura épuisé toutes ses ressources internes et externes de fabrication), alors que le breveté pourra continuer à commercialiser le produit (y inclus celui fabriqué par le licencié d'office) et qu'aucune licence de commercialisation ne sera donc nécessaire.

§24. Ainsi, la licence d'office n'a pas vocation à concurrencer – et encore moins à sanctionner – le breveté, mais uniquement à venir assouvir des besoins de la santé publique quand et où ils ne sont pas satisfaits par le breveté.

³² V. Public Eye, *Les licences obligatoires et les mythes qui les entourent* ; accessible sous le lien :

<https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/medicaments/les-remedes-pour-restaurer-linteret-public/licences-obligatoires>.

³³ Rémi Lallement et Vanessa Wisnia-Weill, *Concurrence et innovation : quelles politiques pour favoriser le développement des entreprises ?*, *Horizons stratégiques*, 2007, Vol. 2, n° 4), pp. 156-175 ; accessible sous le lien :

<https://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007-2-page-156.htm> : « [...] *la concurrence nourrit l'innovation. La raison majeure en est que le processus d'innovation, dans sa dimension schumpeterienne de "destruction créatrice", repose sur l'aiguillon de la concurrence* ».

³⁴ Simon Gouin, *Le Sovaldi, ou comment les laboratoires pharmaceutiques amassent des fortunes grâce à des médicaments au prix exorbitant*, article publié sur le site www.multinationales.org, 9 octobre 2017 ; accessible sous le lien :

<https://multinationales.org/Le-Sovaldi-ou-comment-les-laboratoires-pharmaceutiques-amassent-des-fortunes>.

³⁵ Midjohodo Franck Gloglo, *Brevet pharmaceutique et intérêt général : essai sur la prise en compte de l'intérêt général en droits international, canadien et européen des brevets*, Thèse, Université de Laval, 2015, spéc. p. 346, citant Karlo Fonseca Tinoco, *Les licences autoritaires de brevet en droit français et en droit brésilien*, in Michel Storck, Gustavo Viera Da Costa Cerquiera et Thales Morais Da Costa (dir), *Les frontières entre liberté et interventionnisme en droit français et en droit brésilien*, Études de droit comparé, Paris, L'Harmattan, 2010, pp. 251-252.

³⁶ Marie Chantale Bridji Ozoua, *Brevet pharmaceutique et l'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement*, Thèse, Université de Toulouse 1 Capitole, pt. 177.

³⁷ Que nous proposons de définir comme l'ensemble des produits ou procédés, spécifiques ou non à la COVID-19, qui s'avèrent utiles à son traitement préventif ou curatif ou à son diagnostic.

§25. Autrement dit, le licencié d'office n'est pas, bien qu'il soit parfois présenté comme tel à tort, un pilleur sans vergogne de l'invention brevetée, mais un simple serviteur à la botte de la santé publique, qui n'est ni privilégié (la licence est payante et non exclusive) ni libre (la licence n'est pas cessible)³⁸.

2. Difficultés d'application des textes actuels sur la licence d'office et propositions de modifications

§26. Nous examinerons successivement les textes impliqués dans les deux étapes de délivrance d'une licence d'office, à savoir :

- ceux intéressant la soumission du brevet au régime de la licence d'office (2.1) ; puis
- ceux ayant trait à la candidature à cette licence par les tiers (2.2).

Dans un souci d'efficacité, seuls les éléments appelant des remarques particulières ou susceptibles de poser des difficultés d'application seront relevés.

2.1. Sur l'assouplissement de la procédure engagée par le ministère de la santé auprès du ministère chargé de la propriété industrielle en vue de la soumission du brevet au régime de la licence d'office

► Texte législatif

27. L'article L. 613-16 du CPI définit l'objet (§28 à §33) et les conditions (§34 à §38) de la licence d'office.

28. **L'objet de la licence d'office.** ◊ Il s'agit de « *tout brevet délivré pour :*

- a) *Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;*
- b) *Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;*
- c) *Une méthode de diagnostic ex vivo.* »

§29. Il semble donc que seuls les brevets délivrés – à l'exclusion des demandes de brevet – puissent être soumis au régime de la licence d'office. Or, l'épidémie de la COVID-19 venant de déclencher plusieurs recherches, tant en ce qui concerne les traitements préventifs (vaccins) que curatifs (médicaments) que les méthodes de diagnostic, on peut s'attendre à ce que plusieurs demandes de brevets soient prochainement déposées, celles-ci ne pouvant toutefois espérer être délivrées que dans plusieurs années³⁹.

§30. Une lecture stricte de l'article L. 613-16 du CPI interdirait donc toute licence d'office relative à ces inventions protégées par de simples demandes de brevet.

³⁸ CPI, art. L. 613-13.

³⁹ En moyenne, la procédure de délivrance devant l'office européen des brevets dure de 3 à 5 ans.

§31. Cette lecture semble cependant s'opposer à l'esprit même du texte :

- Le droit de brevet naît du dépôt du titre (CPI, art. L. 613-1) et non de sa délivrance : le breveté possède donc des droits dès la date de demande de brevet et il n'y a aucune raison pour que ces droits ne soient pas grevés par les mêmes limitations que celles s'appliquant aux brevets délivrés.
- Dans le cadre du texte parallèle prévoyant les licences d'office pour les besoins de la défense nationale, le législateur a visé à la fois les demandes de brevet et les brevets (CPI, art. L. 613-19). Or, rien ne justifie que ce qui a été jugé opportun pour ces dernières licences ne le soit pas pour les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique.
- L'article R. 616-3 du CPI, relatif aux certificats d'utilité, rend les dispositions sur les brevets applicables à la fois aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité. Là encore, rien ne justifie que les demandes de certificat d'utilité puissent bénéficier d'un droit (à une licence d'office) qui serait refusé aux demandes de brevet.

§32. Ainsi, l'omission du renvoi aux demandes de brevet par l'article L. 613-16 du CPI peut être comprise comme une erreur de plume du législateur qu'il conviendrait de rectifier en modifiant le texte actuel, de sorte à ce qu'il mentionne également les demandes de brevets :

CPI, art. L. 613-16 : « Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, toute demande de brevet ou tout brevet délivré ayant pour objet : [...] »

§33. On notera en outre qu'un certificat complémentaire de protection (CCP) pourra également faire l'objet d'une licence d'office, puisqu'en vertu de l'article 5 du Règlement (UE) 2019/933 du 20 mai 2019, « *le certificat confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et il est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations* ».

§34. **Sur l'assouplissement des conditions de la licence d'office.** ◇ On relèvera à titre liminaire que si l'article L. 613-16 du CPI impose la recherche d'un accord amiable préalable avec le titulaire du brevet, avant que le titre ne soit soumis au régime de la licence d'office, cette règle ne s'applique pas en cas d'urgence (« [...] *en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable* »). La situation liée à la COVID-19 relevant de l'urgence sanitaire, une telle recherche d'accord amiable préalable n'est donc pas nécessaire.

§35. Par ailleurs, le brevet ne peut être soumis à licence d'office que si son objet est « *mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive* ». En ce qui concerne spécifiquement l'épidémie de la COVID-19, les critères de quantité insuffisante et/ou de prix anormalement élevés semblent être les plus pertinents.

§36. **Sur les quantités insuffisantes.** ◇ L'examen de ce critère semble relativement aisé puisqu'il suffit de répondre à la question de savoir, pour chaque produit de santé de la COVID-19, si ce produit est accessible à tous les citoyens français nécessitant celui-ci.

Il semble que certains produits utiles, ou à tout le moins envisagés, dans le traitement de la COVID-19 (par exemple le curare nécessaire à la paralysie des muscles dans le cadre d'intubations ou encore l'hydroxychloroquine préconisée par le Professeur Raoult, potentiellement utile dans le traitement des pneumonies associées au COVID-19) fassent l'objet de fortes tensions d'approvisionnement voire de ruptures de stock⁴⁰. Par ailleurs, des doutes sont exprimés quant à la capacité de la société Gilead de fournir en remdésivir tous les patients en ayant besoin si ce médicament devait se montrer efficace pour traiter la COVID-19⁴¹.

§37. La question se pose toutefois de savoir si la phase de soumission du brevet au régime de la licence d'office ici examinée pourrait être déclenchée avant que de telles situations de rupture ou de tension extrême d'approvisionnement ne soient effectivement constatées, c'est-à-dire avant que l'irréparable ne survienne, à savoir que certains patients se voient refuser des soins, faute de produits disponibles.

À notre sens, bien que le texte de l'article L. 613-16 du CPI soit rédigé au présent de l'indicatif (« [...] sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité in-suffisantes ou à des prix anormalement élevés [...] »), il convient d'éviter toute lecture désincarnée de celui-ci et de revenir au contraire à l'intention du législateur, à savoir la nécessité de secourir la santé publique, au moment où celle-ci en a besoin (et non pas plusieurs mois après).

La solution semble alors aller de soi, tout particulièrement lorsque l'urgence guide la lecture, comme cela devrait être le cas en l'espèce : la soumission du brevet au régime de la licence d'office semble possible, non seulement lorsque les quantités insuffisantes sont avérées, mais également lorsqu'il est raisonnablement possible d'affirmer, notamment au regard de diverses projections fondées sur des critères objectifs (projections mathématiques, situations à l'étranger, etc.) que ces quantités seront bel et bien insuffisantes au jour de la délivrance de la licence et donc que cette dernière sera bel et bien légitime, dès le premier jour de son application.

Cette interprétation mise en lumière par l'intention du législateur pourrait toute-fois se heurter au fait que la licence d'office, en tant qu'exception au droit des brevets, doit être appréciée strictement. C'est pourquoi, la sécurité juridique semble imposer un ajout explicite à l'article L. 613-16 du CPI en ce sens :

CPI, art. L. 613-16 : « [...] Les demandes de brevet ou les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces les produits, ou des les produits issus des ees procédés, ou ees les méthodes de diagnostic, dont ils sont l'objet, sont ou, en l'absence d'exploitation et au regard d'éléments objectifs, seront mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.

⁴⁰ Romain Lecointre, *Nouvelle inquiétude dans les services de réanimation – Une pénurie de curare se fait sentir*, article publié sur le site www.lequotidiendupharmacien.fr le 3 avril 2020 ; accessible sous le lien : https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2020/04/03/une-penurie-de-curare-se-fait-sentir_283225 ; *Coronavirus : les malades du lupus alertent sur le manque de chloroquine*, article publié sur le site www.lepoint.fr le 24 mars 2020 ; accessible sous le lien : https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-les-malades-du-lupus-alertent-sur-le-manque-de-chloroquine-24-03-2020-2368472_40.php.

⁴¹ Michael G. Ison *et al.*, *Emergency use authorization of remdesivir the need for a transparent distribution process*, *JAMA*. Published online May 14, 2020. doi :10.1001/jama.2020.8863

§38. **Sur les prix anormalement élevés.** ◊ La question des prix anormalement élevés pourrait donner lieu à des discussions sans fin sur les principes de proportionnalité et d'interdiction d'abus de droit, où s'opposeraient, d'un côté, les intérêts privés des brevetés et, de l'autre, ceux de la collectivité⁴².

Non que ces discussions soient indignes d'intérêt, mais nous privilégierons ici le pragmatisme qui impose, à notre sens, de définir le prix anormalement élevé comme celui ne permettant pas l'accès à un produit de santé de la COVID-19 à tous les patients qui en auraient besoin compte tenu des ressources de la sécurité sociale.

► *Textes réglementaires*

§39. Les articles R. 613-13 à R. 613-17 du CPI déroulent la procédure engagée par le ministre de la santé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle, en vue de la soumission du brevet au régime de la licence d'office.

§40. L'urgence en l'espèce invite à ce que ces étapes soient effectuées (§41 à §43) et portées à la connaissance des tiers (§44) dans les meilleurs délais.

§41. **Une procédure effectuée dans les meilleurs délais.** ◊ Le gouvernement a amplement démontré depuis le début de la crise de la COVID-19 sa capacité à promulguer en un temps record les textes nécessaires à la nation et aux citoyens, tant en termes économiques que sanitaires. C'est avec cette même célérité qu'il conviendrait d'appréhender la procédure de soumission du brevet au régime de la licence d'office.

§42. À cette fin, la notification de la décision du ministre chargé de la propriété industrielle au breveté (ainsi qu'à ses éventuels licenciés inscrits au *Registre national des brevets*) prévue à l'article R. 613-14 du CPI, devra, de préférence, être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de dater la réception de ladite notification.

Il s'agira ici d'éviter que le breveté (et/ou ses éventuels licenciés) ne puissent arguer de la non-réception de cette notification et fasse(nt) alors courir le délai de 15 jours prévu à l'article R. 613-15 du CPI en vue de ses (leurs) observations, non pas de la date de réception de ladite notification, mais de celle, postérieure, de la publication de la décision au *Bulletin officielle de la propriété industrielle*.

§43. Par ailleurs, l'article R. 613-15 du CPI prévoit un délai, dont la fixation est laissée à la discrétion du président de la Commission, afin que le breveté et ses éventuels licenciés présentent leurs observations sur les propositions et le dossier du rapporteur de la Commission. Compte tenu de l'urgence en l'espèce, la fixation d'un délai de 15 jours paraîtrait raisonnable.

§44. **Une procédure portée à la connaissance des tiers de façon optimale.** ◊ L'objectif de célérité impose également que les candidats à la licence d'office soient à même de préparer, dès le premier stade ici examiné, la présentation de leur candidature objet du second stade ci-après discuté.

⁴² V. Midjohodo Franck Gloglo, *Brevet pharmaceutique et intérêt général : essai sur la prise en compte de l'intérêt général en droits international, canadien et européen des brevets*, op. cit., p. 319 et s.

Plus précisément, la réactivité des candidats lors de ce second stade dépendra notamment de la qualité de la diffusion, en amont, de la décision de soumission du (des) brevet(s) au régime de la licence d'office et, le cas échéant, de l'arrêté actant de cette soumission. Or, les publications prévues à cet égard par les textes (respectivement au *Bulletin officiel de la propriété industrielle* et au *Registre national des brevets*⁴³) s'avèrent certainement insuffisantes. Elles devraient donc, à notre sens, être relayées par tout moyen assurant une diffusion large et rapide de ces informations, la mise en œuvre de ces moyens ne relevant toutefois que d'une question de fait et ne nécessitant donc pas de modifications des textes existants.

2.2. Sur l'assouplissement de la procédure de candidature des tiers à la licence

§45. Cette phase intervient donc une fois l'arrêté soumettant le(s) brevet(s) au régime de la licence d'office publié.

► Texte législatif

§46. Comme déjà relevé ci-avant, l'article L. 613-17 du CPI indique que l'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle octroyant la licence précise la durée ainsi que le champ d'application de celle-ci. La détermination des redevances dues au titre de la licence est en revanche laissée à l'appréciation des parties ou, à défaut d'accord amiable, au Tribunal de grande instance^{44,45}. Ce texte n'appelle pas de remarques particulières.

§47. Nous noterons tout au plus que l'absence de fixation du délai en vue d'un accord amiable entre les parties ne doit pas faire craindre pour autant un rallongement excessif de la procédure, dans la mesure où l'urgence en l'espèce devrait commander un délai court, pouvant être estimé à environ 15 jours.

► Textes réglementaires

§48. Les articles R. 613-18 à R. 613-23 du CPI précisent les étapes que le candidat à la licence devra traverser en vue de l'octroi de celle-ci.

Le candidat à la licence indiquera tout d'abord le brevet dont la licence est demandée (§49), puis justifiera de sa qualification à la licence (§50 à §63). Par ailleurs, là encore, l'urgence en l'espèce conduira à une application des textes guidée par la prise d'une décision dans les meilleurs délais (§64 à §66).

§49. **Les brevets objet de la licence.** ◊ Si l'article R. 613-18 du CPI utilise le singulier lorsqu'il parle du brevet dont la licence est demandée, force est de constater qu'en matière pharmaceutique, les inventions sont souvent protégées par un grand nombre de brevets, portant sur divers indications, formulations, combinaisons ou encore procédés de synthèse⁴⁶. En vue d'une

⁴³ Respectivement aux articles R. 613-13 et R. 613-17 du CPI.

⁴⁴ Désormais Tribunal judiciaire.

⁴⁵ Lequel sera saisi par la procédure d'urgence à jour fixe (article R. 613-24 du CPI).

⁴⁶ Elisabeth Berthet, Point d'actualité sur les freins au développement des médicaments génériques en France, *Revue générale de droit médical, panorama de droit pharmaceutique*, 2018, p. 318.

exploitation libre de l'invention visée, le candidat à la licence devra donc lister la totalité des brevets en cause.

Ce travail, potentiellement long et fastidieux, explique la nécessité ci-avant mentionnée d'une publicité efficace quant à la possible licence, dès le tout début de la procédure, afin que cette tâche puisse être préparée en amont.

À l'avenir, il paraîtrait souhaitable qu'une liste de type « Orange Book » telle celle existant aux États-Unis, et permettant aux tiers de visualiser l'ensemble des brevets protégeant un produit donné, soit également mise en place en France.

§50. La justification de la qualification à la licence. ◊ Le candidat à la licence doit justifier d'une qualification en termes légal, technique, industriel et financier (CPI, art. R. 613-18). Il convient ici de distinguer entre :

- le cas où la licence porte exclusivement sur la fabrication et où le breveté conservera l'entière commercialisation du produit de santé (§51, *a*) ;
- le cas où la licence portera également sur la commercialisation de ce produit au nom du licencié, ce dernier devant alors bénéficier d'une autorisation (pour les médicaments) ou d'une certification (pour les dispositifs médicaux) à cette fin (§52, *b*).

§51. a) Licence d'office portant exclusivement sur la fabrication. ◊ Comme relevé ci-avant, ce cas correspond à celui où le breveté aura épuisé toutes ses ressources internes et externes de fabrication, mais où il conservera en revanche sa capacité à commercialiser le produit.

Ce cas ne pose pas de difficultés spécifiques : outre les éléments en termes de qualifications technique, industrielle et financière qui n'appellent pas de commentaires particuliers, en termes légaux, il suffira que le candidat à la licence :

- S'agissant d'un médicament, possède le statut d'établissement pharmaceutique ; et
- S'agissant d'un dispositif médical, ait effectué la déclaration adéquate auprès de l'ANSM.

§52. b) Licence d'office portant sur la fabrication et la commercialisation. ◊ Ce cas appelle en revanche davantage de considérations quant à la qualification légale du candidat licencié.

En effet, le candidat licencié devra ici, en outre, justifier de l'obtention des autorisations ou certifications en vue de commercialiser le produit.

Si l'obtention d'une certification pour un dispositif médical ne semble pas poser de difficultés particulières, il en va différemment pour une autorisation portant sur un médicament.

On peut envisager que le candidat licencié obtienne cette autorisation :

- soit à partir de son propre travail de développement (*i*) ;
- soit via le titulaire du brevet (*ii*).

§53. i) L'obtention d'une autorisation à partir du développement effectué par le candidat à la licence.

§54. Le candidat à la licence pourrait effectuer le développement d'un générique du médicament couvert par le(s) brevet(s) objets de la licence et requérir une AMM pour celui-ci.

Toutefois, cette demande d'AMM sera refusée, avant que la protection des données de l'AMM et l'exclusivité de marché du médicament *princeps* n'aient expirées (art. R. 5121-28 et L. 5121-10-1 du CSP^{47,48} pour les AMM nationales ; art. 14, par. 11, du Règlement (CE) 726/2004⁴⁹ pour les AMM centralisées⁵⁰).

En effet, il n'existe pas d'exception à ces protections/exclusivités tenant à l'octroi d'une licence d'office en France, contrairement à ce qui est prévu par le Règlement (CE) n° 816/2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique⁵¹.

Une même exception pour les licences d'office dans l'intérêt de la santé publique serait donc opportune, par exemple sous une forme similaire à celle proposée par Ellen 't Hoen⁵², en introduisant dans le code de la santé publique un nouvel article R. 5121-28-1 ainsi rédigé⁵³ :

CSP, art. R. 5121-28-1 [nouveau] : « Les périodes de protection prévues à l'article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 726/2004 et aux articles R. 5121-28 et L. 5121-10-1 ne s'appliquent pas quand il est nécessaire de permettre l'accès aux données d'essais pharmaceutiques ainsi que leur utilisation pour enregistrer un générique d'un médicament de référence, qui est ou a été autorisé en application de l'article L. 5121-8 ou de l'article 3 du règlement précité, pour des raisons d'intérêt public, en cas de licence d'office de brevets dans l'intérêt de la santé publique et dans des situations d'urgence nationale ou d'extrême urgence. »

⁴⁷ CSP, art. R. 5121-28 : « Par dérogation au 2° de l'article R. 5121-25, pour les médicaments mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la demande porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence.

Si cette spécialité est autorisée depuis moins de huit ans en France et qu'elle est ou a été autorisée depuis au moins huit ans dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable [...] ».

CSP, art. L. 5121-10-1 : « Une spécialité générique ne peut être commercialisée qu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant l'autorisation initiale de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, cette période est portée à onze ans si pendant les huit premières années suivant l'autorisation de la spécialité de référence le titulaire de celle-ci obtient une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles considérées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, comme apportant un avantage clinique important par rapport aux thérapies existantes, sans préjudice de l'évaluation du service attendu par la Haute Autorité de santé en application du premier alinéa de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ».

⁴⁸ Ces textes correspondent à la transposition des paragraphes 1 et 5 de l'article 10 de la Directive 2001/83 modifiée.

⁴⁹ Règlement (CE) 726/2004, art. 4, par. 11 : « Les médicaments à usage humain autorisés conformément aux dispositions du présent règlement bénéficient, sans préjudice du droit concernant la protection de la propriété industrielle et commerciale, d'une période de protection des données d'une durée de huit ans et d'une période de protection de la mise sur le marché d'une durée de dix ans portée à onze ans au maximum si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché obtient pendant les huit premières années de ladite période de dix ans une autorisation pour une ou plusieurs indications thérapeutiques nouvelles qui sont jugées, lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de leur autorisation, apporter un bénéfice clinique important par rapport aux thérapies existantes ».

⁵⁰ V. également l'exclusivité de marché de 10 ans si le médicament couvert par le brevet bénéficie d'une désignation orpheline (Règlement [CE] 141/2000), voire de 12 ans en cas de plan d'investigation pédiatrique (article 37 du Règlement [CE] 1901/2006).

⁵¹ V. l'article 18, al. 2°, de ce règlement : « Lorsqu'une demande relative à l'une des procédures susmentionnées concerne un produit générique d'un médicament de référence qui est ou a été autorisé en vertu de l'article 6 de la directive 2001/83/CE, les périodes de protection visées à l'article 14, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 726/2004 et à l'article 10, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/83/CE, ne sont pas applicables ».

⁵² Ellen 't Hoen, *European Pharmaceutical Legislation Needs Exceptions to Data and Market Exclusivity to Protect European Patients from High Drug Prices*, article publié sur www.medicineslawandpolicy.org le 21 mai 2018 ; accessible sous le lien : <https://medicineslawandpolicy.org/2018/05/european-pharmaceutical-legislation-needs-exceptions-to-data-and-market-exclusivity-to-protect-european-patients-from-high-drug-prices/>.

⁵³ La proposition exacte de Ellen 't Hoen est la suivante : « The protection periods set out in article 14(11) of Regulation 726/2004 shall not apply in cases where it is necessary to allow access to and the use of pharmaceutical test data to register a generic of a reference medicinal product, which is or has been authorised under article 6 of Directive 2001/83/EC, for reasons of public interest, in case of compulsory licensing of patents, public non-commercial use and in situations of national emergency or extreme urgency ».

§55. On pourrait également envisager que le candidat à la licence requière une autorisation temporaire d'utilisation (ATU).

Cet outil, régulièrement utilisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), semble répondre à la problématique du cas de l'espèce puisqu'il permet « l'accès précoce à de nouveaux traitements lorsqu'il existe un réel besoin de santé publique »⁵⁴.

À ce titre, il est possible que certains traitements *princeps* à venir de la COVID-19 ne bénéficient pas, au moins dans un premier temps, d'une véritable AMM pour cette indication mais seulement d'une ATU – l'hydroxychloroquine et le remdésivir ne bénéficient ainsi que d'une *Emergency Use Authorization* aux États-Unis et non d'une autorisation complète. Or, ces ATU pourraient ne pas être considérées comme un véritable « traitement approprié », ce qui permettrait alors l'octroi d'une ATU pour le produit couvert par la licence d'office.

Indépendamment de ce cas, l'obtention de la licence d'office – et plus précisément la qualification légale du candidat licencié – imposerait à celui-ci d'obtenir une ATU avant que les traitements actuellement testés ne fassent l'objet d'une AMM au profit des laboratoires aujourd'hui dans la course et ayant déposé (ou étant sur le point de déposer) les brevets correspondants. Or, le candidat licencié, accusant par définition un temps de retard, ne part pas gagnant.

C'est pourquoi, afin que les ATU puissent également s'appliquer aux cas où des AMM auraient été obtenues (notamment par les brevetés), mais où les médicaments en cause seraient mis à la disposition du public en quantités insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, un élargissement de leur accès serait le bienvenu.

§56. À cette fin, l'article L. 5121-12 du code de la santé publique pourrait être ainsi modifié :

CSP, art. L. 5121-12 : « I. – Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié ou si les traitements existants font l'objet de brevets ou demandes de brevet soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique en application des articles L. 613-16 à L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle et sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée et que l'une des conditions suivantes est remplie : [...] »

§57. *ii) L'obtention d'une autorisation via le titulaire du brevet.*

§58. Une autre solution permettant au candidat licencié de bénéficier de la qualification légale requise (à savoir, de l'AMM du médicament) pourrait passer, non plus par le développement du propre produit du candidat, mais par la sollicitation du breveté.

Force est de reconnaître ici qu'en vue de sa mise en œuvre concrète, une licence de brevet sur un médicament emporte souvent, en parallèle, une cession d'une copie de l'AMM (AMM *bis*⁵⁵) ou une mise à disposition du licencié par le breveté de tous les documents et données nécessaires afin que le licencié dépose une demande et obtienne une AMM.

⁵⁴ « Autorisation temporaire d'utilisation (ATU) », article paru dans la rubrique « Infos Pratiques » du site www.vidal.fr, mis à jour en mars 2019.

⁵⁵ Article 10 *quater* de la Directive 2001/83 modifiée.

Par ailleurs, les licences de brevet emportent quasi-systématiquement licence du savoir-faire correspondant de sorte, là encore, à ce que la licence puisse être concrètement mise en œuvre, ceci participant à la qualification « technique » du licencié.

La question est de savoir si les éléments ci-dessus sont envisagés, explicitement ou implicitement, par les textes relatifs à la licence d'office.

Si la réponse pourrait se discuter s'agissant de la licence de savoir-faire, corollaire nécessaire à la licence de brevet, elle est en revanche clairement négative s'agissant des autres éléments.

- §59. Une adaptation des textes actuels s'avérerait donc opportune, afin que le candidat licencié, si cela s'avère nécessaire au regard des circonstances de l'espèce, et en vue d'une mise en œuvre concrète de la licence, se voit céder ou mettre à disposition les éléments indispensables en vue de la commercialisation du médicament.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-17 du CPI pourrait être ainsi complétée :

CPI, art. L. 613-17 : « Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation emportant également communication du savoir-faire correspondant et mise à disposition par le titulaire du brevet de tous les éléments à sa disposition nécessaires à la commercialisation de l'invention. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. [...] »

- §60. Cette cession ou mise à disposition devrait, bien entendu, faire l'objet d'une juste rétribution pour le breveté, additionnelle aux redevances prévues par l'article L. 613-17 du CPI.

- §61. **Conclusion sur la difficulté spécifique liée à la justification par le candidat licencié de sa qualification légale.** ◊ Dans le cas d'un médicament qui nécessiterait une licence de commercialisation, et en vertu des textes actuels, le candidat licencié ne pourrait justifier de sa qualification légale (ou autrement dit ne peut obtenir une AMM) que si ledit médicament n'était plus protégé par les mécanismes de protection des données de l'AMM et d'exclusivité de marché.

Or, les recherches actuellement menées sur la COVID-19 sont susceptibles de donner lieu à des AMM portant notamment sur des combinaisons fixes de principes actifs pouvant bénéficier de la protection autonome de leurs données et de leur propre exclusivité de marché, quand bien même les principes actifs objet de ces combinaisons, pris individuellement, sont déjà autorisés depuis plusieurs années⁵⁶.

Le candidat licencié ne pourra alors demander et obtenir son AMM qu'une fois ces (longues) périodes de protection et d'exclusivité échues, situation insatisfaisante s'il en est, au regard de l'urgence en jeu.

⁵⁶ V. *Notice to applicants*, volume 2A, chapitre 1, pts 2.3 et 5.5. ; accessible sous le lien : https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-2/vol2a_chap1_en.pdf.

§62. Il ressort de ce qui précède que trois solutions peuvent être envisagées afin de pallier cette difficulté :

1. L'introduction d'une exception au mécanisme de la protection des données de l'AMM et de l'exclusivité de marché en cas de licence d'office ;
2. Une modification des textes sur les ATU permettant également l'obtention de celles-ci si des thérapies, bien qu'existantes, sont mises à disposition en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés ;
3. Un complément à la licence de brevet consistant en la cession ou en la mise à disposition du licencié par le breveté de tous les éléments raisonnablement nécessaires en vue de la commercialisation de l'invention brevetée.

§63. On rappellera ici que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, complétée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, introduit un nouvel article L. 3131-15 dans le CSP, dont le 9° autorise le Gouvernement, « *en tant que de besoin, [à] prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire* », i.e. pour assurer l'approvisionnement du pays en médicaments. Or, ces mesures pourraient être appliquées sans avoir à sortir du cadre équilibré de la licence d'office, à condition d'en assouplir le mécanisme pour assurer l'efficacité de sa mise en œuvre⁵⁷.

§64. **L'objectif d'une décision sur la licence dans les meilleurs délais.** ◇ Similairement à ce qui a été exposé ci-avant concernant le premier stade de soumission du brevet au régime de la licence d'office, au sein de la seconde phase de la procédure, l'urgence imposera là encore la célérité.

§65. À ce titre, et faisant écho à l'article R. 613-15 du CPI précité, l'article R. 613-19 du CPI prévoit un délai, dont la fixation est laissée à la discrétion du président de la Commission, afin que le breveté et ses éventuels licenciés présentent leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence. Là aussi, la fixation d'un délai de 15 jours paraîtrait raisonnable.

§66. Enfin, il est important de relever que si l'article R. 613-19 du CPI envisage que les parties (et notamment le breveté) puissent être entendues par la Commission, aucune obligation n'est due à ce titre.

§67. Ainsi, le lecteur a pu constater que si certains aménagements aux textes actuels s'avèrent nécessaires à la mise en œuvre des dispositions relatives à la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique, l'essentiel du dispositif est déjà en place, particulièrement en cas de licence portant uniquement sur la fabrication du produit en cause.

⁵⁷ V. les propos de M. Olivier Véran, ministre de la santé, à la séance publique du 19 mars 2020 au Sénat (nous soulignons) : « **Je n'exclus pas d'être amené à demander des licences d'office** ou des plafonnements de prix de médicaments qui ne seraient pas produits en France, par exemple, pour des produits dont l'efficacité serait démontrée. [...] **Des mécanismes trop complexes font perdre du temps.** » ; accessible sous le lien : <http://www.senat.fr/cra/s20200319/s20200319.pdf>.

Téléchargez votre journal
dès 21 h 30 avec notre
abonnement Digital First



LE POINT DE VUE

de Tribune collective

Pour une politique du brevet au service de la santé publique

Certains affirment que l'insuffisance de la production de vaccins contre le Covid-19 serait liée aux brevets détenus par l'industrie pharmaceutique ; il n'est pas possible d'entériner une telle idée. D'une part, un brevet encourage les recherches en les récompensant par une exclusivité temporaire d'exploitation d'une invention. D'autre part, il participe à la diffusion des résultats de ces recherches, l'obtention du brevet étant soumise à la divulgation de l'invention.

On pourrait néanmoins assouplir l'accès aux inventions dans une perspective d'intérêt de la santé publique, en ajustant les conditions d'octroi d'une licence d'office, puis en engageant cette procédure, plus particulièrement afin de permettre à des entreprises de fabriquer des vaccins mis au point par d'autres.

Une licence de brevet constitue un contrat par lequel le titulaire du brevet – le breveté – concède à un tiers – le licencié – le droit d'exploiter l'invention moyennant le versement d'une redevance. Si le breveté est en principe libre de conclure ou non ce type de contrat, par exception, cette conclusion peut lui être imposée dans l'intérêt de la santé publique : c'est le système de la licence d'office.

Une telle licence suppose que les médicaments soient mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormale-

ment élevés. En pareil cas, il suffit qu'une volonté politique soit au rendez-vous pour que ladite licence soit mise en place : une procédure administrative peut en effet être engagée par le ministre de la Santé, qui en fait la demande au ministre de l'Économie et des Finances, lequel peut alors soumettre les brevets en cause au régime de la licence d'office par voie d'arrêté.

Une licence d'office pourrait faciliter la fabrication de vaccins sur le territoire français et donc la lutte contre la pandémie.

Il ne s'agit donc pas d'une expropriation, qui risquerait de décourager les investissements dans la recherche, mais d'un mécanisme équilibré qui, respectant les intérêts de ceux qui ont misé sur la recherche et su la mener à bien, en leur garantissant des redevances, permet un plein accès aux médicaments.

Cette licence d'office souffre néanmoins d'une certaine lourdeur, qui exige du temps, alors que la réactivité est de mise dans une situation comme celle que nous connaissons.

L'introduction récente d'un article L.3131-15 dans le code de la santé publi-

que va toutefois dans le bon sens car il permet au Premier ministre de prendre [par décret « toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ».

Il conviendrait pour optimiser le mécanisme existant :

- de viser spécifiquement le cas d'une extrême urgence sanitaire auquel pourrait être liée une procédure accélérée ;
- de prévoir que les demandes de brevet elles-mêmes puissent faire l'objet de cette licence d'office ;
- d'étendre la portée de la licence à l'ensemble du savoir-faire nécessaire à la fabrication du médicament.

Ainsi, dans le cadre d'une politique d'ensemble d'un accès sécurisé aux médicaments essentiels, une licence d'office adaptée aux besoins présents, comme nous le préconisons, pourrait faciliter la fabrication de vaccins sur le territoire français et donc la lutte contre la pandémie.

Jean-Michel Bruguière
est professeur à l'université
Grenoble-Alpes.

Anne-Catherine Chiariny est maître
de conférences HDR à l'université
de Montpellier.



Retrouvez l'ensemble des signataires
sur lesechos.fr/idees-debats/

2024
25^e édition

2024
Commenté

Commenté par
Jean-Michel BRUGUIÈRE

Édition
2024

Code de la propriété intellectuelle

Textes à jour au 5 octobre 2023



La collection Codes bleus :

- Référence : LexisNexis, un acteur majeur de l'édition juridique
- Excellence : codes annotés ou commentés par des auteurs de renom
- Actualité : à jour des évolutions législatives et jurisprudentielles



Cette 25^e édition intègre notamment :

- Le décret du 11 août 2023 relatif aux modalités de dévolution des droits de propriété industrielle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche ;
- Le décret du 7 mars 2023 relatif aux enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle ;
- L'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;
- une nouvelle annexe consacrée à la propriété intellectuelle et les personnes publiques ;
- une jurisprudence enrichie en matière de parasitisme économique.

Et toujours :

La jurisprudence nationale et européenne, les décisions de l'Office européen des brevets (OEB), celles de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété intellectuelle (EUIPO) ; ainsi qu'une sélection de décisions UDRP significatives.



L'auteur

Jean-Michel Bruguière, Professeur à l'université Grenoble-Alpes, agrégé des facultés de droit, Directeur du CUERPI (CRJ), Avocat Of Counsel Cabinet Deprez, Guignot & Associés.

Code de la propriété intellectuelle

Code de la propriété intellectuelle

À jour
de l'entrée
en vigueur
de la JUB

200725
89 €
ISBN : 978-2-7110-3877-0



 LexisNexis

 LexisNexis

Droit d'auteur et droits voisins

ANDRÉ LUCAS

PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L'UNIVERSITÉ DE NANTES
DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DE LA REVUE PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES

JEAN-MICHEL BRUGUIÈRE

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ GRENOBLE-ALPES
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

AGNÈS LUCAS-SCHLOETTER

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE NANTES

1. Œuvres protégées

■ Intelligence artificielle – Intervention humaine (non) – Protection par le droit d'auteur (non) – Transparence – Obligation d'information sur le recours à l'IA (oui)

- US Copyright Office, 10 mars 2023
Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence. Artificial Intelligence
réf. 88 FR 16190, 37 CFR 202,
doc. n° 2023-05321

Le Copyright Office précise les critères à prendre en compte pour la protection des œuvres générées par un système d'intelligence artificielle (IA). Il impose une obligation de divulgation sur le recours à l'IA dans le processus créatif aux déposants.

Nous rendons compte régulièrement dans le cadre de cette chronique des avancées de l'appréhension des produits issus de l'intelligence artificielle par le droit d'auteur (ce que l'on nomme plus exactement aujourd'hui l'intelligence artificielle générative). Les lignes directrices du 10 mars 2023 du Copyright Office ici commentées s'inscrivent en tous points dans le cadre de la précédente affaire (*A recent entrance to paradise*) que nous avons commentée ici¹. Elles nous semblent toutefois aller plus loin que la décision du 14 février 2022 qui laissait un peu le lecteur sur sa faim, la portée concrète de l'intervention humaine n'ayant jamais été véritablement abordée. Les lignes directrices posent également, et le point semble beaucoup plus important, l'obligation pour le demandeur de faire état de contenus générés par l'intelligence artificielle dans l'œuvre qui fait l'objet

de l'enregistrement et d'identifier les contributions de l'auteur humain.

Après avoir retracé le raisonnement du Copyright Office, sur ces deux points, nous nous livrerons à deux séries d'observations générales. Rappelons au préalable au lecteur que l'enregistrement au Copyright Office², qui consiste concrètement à remettre des exemplaires de l'œuvre à l'Office, un peu comme dans les conditions de notre dépôt légal, et à déposer un formulaire, papier ou numérique, qui renseigne la création, est aujourd'hui une formalité qui n'est plus obligatoire suite à l'adhésion des États-Unis à la Convention de Berne. Pour les œuvres d'origine américaines, la formalité est tout de même largement suivie puisqu'elle continue d'être un préalable nécessaire à l'action en contrefaçon. Pour les œuvres « étrangères » la formalité est vivement souhaitée puisqu'elle permet notamment d'obtenir des dommages-intérêts statutaires qui sont les dommages-intérêts les plus importants. L'enregistrement est l'occasion d'une demande qui peut conduire à un refus comme cela avait été le cas dans l'affaire *A recent entrance to paradise*³.

Parmi les nombreuses demandes d'enregistrement au Copyright Office, 500 000 par an en moyenne



1. US Copyright Office, 14 févr. 2022, aff. ID 1-3ZPC6C3 ; SR # 1-7100387071, *A recent entrance to Paradise : Propr. intell.* 2022, n° 84, p. 36, obs. J.-M. Bruguière.

2. 17 USC, §408 à 412.

3. Sur tous ces points voir J.-M. Bruguière, *Droit du copyright anglo-américain*, Dalloz, 2^e éd, 2023, p. 59 et s.

aujourd'hui, les créations générées à l'aide d'un système d'intelligence artificielle sont de plus en plus nombreuses. Les lignes directrices émises n'ont donc rien d'hypothétique ou de spéculatif. La question se pose donc de savoir si ces œuvres générées à l'aide d'un système d'intelligence artificielle sont protégeables, peuvent donner lieu à un enregistrement et, dans l'affirmative, quelles sont les informations qu'il est nécessaire de divulguer à cette occasion. L'Office avait été amené à se prononcer à deux reprises sur ces questions, du moins sur celle de la protection. Si l'œuvre *A recent entrance to paradise* n'a pas été jugée digne de protection, faute d'intervention humaine, l'Office a été plus nuancé dans sa décision de février 2023 à propos de la création *Zarya of the dawn*⁴. Un roman graphique qui comprenait des textes écrits par une personne humaine combinés avec des images générées par la plate-forme Midjourney pouvait être considéré comme une œuvre protégeable. En revanche les images seules produites par le service ne le pouvaient pas. Bien d'autres cas de figure ont été exposés à l'Office (cas des créateurs qui ne divulguent pas l'origine artificielle de l'œuvre, cas de ceux qui le font en faisant référence à l'IA dans le titre de l'œuvre...) Les solutions données par l'Office ne pourront qu'être établies à partir d'une certaine casuistique.

Ceci étant précisé, l'Office inscrit ses réponses dans le cadre de jurisprudences bien connues et du *Compendium*. Nous songeons par exemple à la célèbre décision *Burrow-Giles Lithographic Co. v. Saronny* ou à celle ayant été amené à se prononcer sur la protection de livres contenant des mots « authored by non human spiritual beings ». Tout ceci est bien connu⁵ et conduit à rappeler la nécessité de l'intervention humaine dans la création. Comment s'appliquent ces principes aux œuvres générées par l'intelligence artificielle ? Tout dépend en réalité si l'intelligence artificielle est un outil (comme ce fut le cas des images de *Zarya of the dawn* agrégées aux textes du roman) ou si elle conçoit et exécute la création de manière aléatoire. L'exemple qui est adopté dans les lignes directrices à propos des œuvres générées à partir des *prompts* donnés par les utilisateurs de plates-formes telles que ChatGPT ou Midjourney est tout à fait éclairant. Il mérite d'être cité. « For example, if a user instructs a text generating technology to “write a poem about copyright law in the style of William Shakespeare”, she can expect the system to generate text that is recognizable as a poem, mentions copyright, and resembles Shakespeare's style. But the technology will decide the rhyming pattern, the words in each line, and the structure of the text. When an AI technology determines the expressive elements of its output, the generated material is not the product of human authorship. As a result, that material is not protected by copyright and must be disclaimed

« Si tous les éléments procèdent de la machine, sans intervention humaine, « l'œuvre » ne sera pas enregistrée par l'Office. Si en revanche des éléments ont bien été créés par l'homme alors l'enregistrement pourra se faire sur ces apports créatifs.

in a registration application ». Nous discuterons de ce point plus bas. Soulignons juste ici que, contrairement à toutes les « bêtises » que l'on peut lire aujourd'hui dans la presse grand public à propos de la protection de ces créations générées à partir de *prompts* des utilisateurs, cette position nous semble tout à fait juste. La forme de l'œuvre, sa structure, le rythme produit (sa composition en somme) sont l'œuvre du moteur d'inférence et non de l'utilisateur. Le Copyright Office est moins inspiré, en revanche, lorsqu'il procède à la comparaison suivante : « Authors have long used such tools to create their works or to recast, transform, or adapt their expressive authorship. For example, a visual artist who uses Adobe Photoshop to edit an image remains the author of the modified image, and a musical artist may use effects such as guitar pedals when creating a sound recording ». L'apport de l'IA aujourd'hui va bien au-delà de celui de l'effet d'une pédale Wah-Wah d'une guitare ou des modifications techniques que permet Photoshop. Quoi qu'il en soit, l'on aura compris que si tous les éléments procèdent de la machine, sans intervention humaine, « l'œuvre » ne sera pas enregistrée par l'Office. Si en revanche des éléments ont bien été créés par l'homme (l'homme retravaille par exemple des images ou des textes générés par l'IA) alors l'enregistrement pourra se faire sur ces apports créatifs (et eux seuls bien entendu). Partant de là, l'Office fait un certain nombre de recommandations pratiques à l'égard des déposants. Ceux-ci ont désormais une obligation de transparence sur le fait que l'œuvre contient des contenus générés par intelligence artificielle. Ils doivent également préciser (de manière succincte) en quoi consistent leurs apports. Il ne suffit pas de dire que telle IA est coauteur en raison du fait qu'elle a été utilisée dans le cadre du processus créatif. L'Office invite également les déposants à modifier leurs enregistrements initiaux au cas où ils auraient omis de préciser cet apport. Les conséquences de ce défaut de transparence peuvent être importantes puisqu'il peut conduire à l'annulation de l'enregistrement et au rejet (logique) de l'action en contrefaçon.

Ces lignes directrices, comme annoncé, appellent deux séries d'observations. La première consiste à se réjouir du fait que le Copyright Office aborde enfin la question de la caractérisation de l'intervention humaine ce qu'il n'avait pas fait à propos de la création *A recent entrance to paradise*. Cette position rejoint celle de l'étude



4. US Copyright Office, 21 févr. 2023, aff. ID 1-5GB561K.

5. Sur les références de ces affaires v. notre commentaire précité et notre ouvrage *Droit du copyright anglo-américain, op. cit., supra*.

réalisée par la Commission européenne en 2020 qui détaille avec force les différents niveaux d'intervention humaine⁶ dans l'intelligence artificielle. Tout n'est pas pour autant réglé. Reprenons l'exemple des *prompts*. Doit-on considérer que ces *prompts* (« écrire un poème sur le droit d'auteur dans le style de Shakespeare ») révèlent une étape du processus créatif de l'utilisateur (sachant que la création est généralement précédée de plusieurs *prompts* afin de corriger le produit fini) ? Doit-on plutôt rapporter cela à du simple savoir-faire ? Quelle différence y a-t-il entre ce *prompt* et les *briefs* (généralement très bref par définition) que va donner un directeur artistique à un *free-lance* à qui il commande une œuvre ? Faut-il dès lors garder des traces de ces *prompts* en utilisant des outils comme la *blockchain* ? On voit que les questions sont nombreuses à partir de cet exemple. La deuxième observation porte sur cette obligation de révéler le fait que certains contenus ont été générés à l'aide d'un système d'intelligence artificielle. Cette obligation est ici une obligation publique qui devrait recevoir une sanction en cas de fausse déclaration. On relèvera que le droit de la propriété intellectuelle a déjà mis en œuvre des mécanismes visant à créer des obligations d'information et de transparence à la charge du titulaire de droits. C'est en effet ce qui est prévu en droit des brevets d'invention dans le but de permettre l'identification de la source des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels sur lesquels l'invention faisant l'objet d'une demande serait fondée⁷. Dans un domaine voisin, la proposition de règlement du 21 avril 2021 dispose, à propos de ce qu'il est convenu d'appeler l'hypertrucage, que « si un système d'IA est utilisé pour générer ou manipuler des images ou des contenus audio ou vidéo afin de produire un résultat qui ressemble sensiblement à un contenu authentique, il devrait être obligatoire de déclarer que le contenu est généré par des moyens automatisés, sauf pour certaines finalités légitimes faisant l'objet d'exceptions (domaine répressif, liberté d'expression) »⁸. Il est donc très vraisemblable que cette obligation de transparence se généralise. Ceci concerne toutefois les rapports publics. Qu'en est-il pour les rapports privés ? Le prestataire photographique qui réalise une campagne de publicité pour le compte d'un grand annonceur doit-il l'informer de l'utilisation d'une IA ? Nous le pensons. Cette exigence répondrait non seulement au principe de transparence susvisé mais également à l'obligation de bonne foi, prévue à l'article 1104 du Code civil, impliquant une information complète du cocontractant à tous les stades de la vie du contrat. Il n'y a aucune raison à ce que les contrats de création échappent à cette obligation générale. Comme nous l'avons souligné, l'utilisation de l'IA

« L'IA pose aujourd'hui plus des questions de responsabilité et de transparence que de propriété. »

dans le cadre d'un contrat de commande va bien au-delà d'un simple recadrage d'une photographie à l'aide de Photoshop sur lequel le prestataire n'a pas d'explications à fournir. Où l'on voit que l'IA pose aujourd'hui plus des questions de responsabilité et de transparence que de propriété. Nous aurons très certainement l'occasion de le vérifier lorsque le juge ou une autorité publique seront amenés à se prononcer sur la nature de l'exploitation des œuvres par les plates-formes au stade de l'apprentissage⁹.

J.-M. BRUGUIERE

2. Droit moral

■ Modification de la dénomination d'une œuvre d'art – Atteinte au droit au respect (oui) – Surmoulage – Atteinte au droit au respect (non)

- CA Paris, pôle 5-1, 29 mars 2023
RG n° 20/18581
Luiza Miller

Un galeriste achète trois œuvres de la sculptrice Luiza Miller lors d'une vente aux enchères publiques et signe quelques mois plus tard un contrat avec l'artiste par lequel cette dernière l'autorise à faire exécuter douze exemplaires en bronze de chacune des œuvres acquises. En échange, le galeriste s'engage à faire don à l'artiste d'un tirage de chacune des trois œuvres, à l'informer de l'exécution des tirages et à faire respecter son œuvre. Luiza Miller décède l'année suivante sans qu'aucun tirage n'ait été réalisé de son vivant, mais le galeriste assure le légataire universel de l'artiste que le projet de tirage de bronzes n'est pas abandonné. Quatorze ans plus tard, le légataire découvre que le galeriste propose à la vente un tirage en bronze de l'une des trois œuvres, présenté comme « une œuvre originale signée Luiza Miller ». Après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon chez



6. *Trend and developments in artificial intelligence. Challenge to the Intellectual property rights*, Rapport final, IViR. Commission européenne, 2020.

7. V. les textes internationaux de la Convention de Rio sur la diversité biologique (1992) et du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages (2010). Sur cette obligation voir R. Roumet, *Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du bio-piratage : l'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes*, thèse, Université Grenoble-Alpes, CUERPI, 2012 (premier prix de thèse de la Société française pour le droit de l'environnement). V. également plus récemment J. de Werra, *Droit d'auteur et intelligence artificielle (IA) : quelle transparence pour identifier les créations générées par l'IA ?*, IRPI, coll. Actes de colloque, t. 51, à paraître.

8. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (législation sur l'intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l'Union, COM/2021/206 final, §5.2.4.

9. Sur cette question voir S. Le Cam et F. Maupomé, *IA génératives de contenus : pour une obligation de transparence des bases de données*, *Daloz Actualités* 11 mai 2023.

le fondateur et le galeriste, le légataire assigne ce dernier en contrefaçon et en résiliation de la convention signée avec l'artiste.

Outre les griefs tenant à la violation des droits patrimoniaux¹⁰, le légataire de Luiza Miller reproche au galeriste trois atteintes au droit moral de l'artiste. La première consiste à présenter le tirage litigieux à la vente sous la dénomination *La Voile*, alors que l'œuvre originale en marbre était désignée lors de la vente aux enchères à l'occasion de laquelle elle a été acquise par le galeriste de même que dans la convention signée avec l'artiste, comme « abstraction, sculpture en marbre blanc ». Il ressort par ailleurs du procès-verbal de saisie-contrefaçon que le galeriste a pareillement renommé l'œuvre correspondant à un autre lot dénommé « abstraction, sculpture en marbre noir » en la désignant sous le nom de *Flèche noire*. La Cour d'appel de Paris en déduit que « l'atteinte portée aux droits moraux de l'artiste est ainsi caractérisée », sans daigner justifier davantage en quoi le fait d'attribuer sans autorisation une dénomination à une sculpture porte atteinte aux intérêts extrapatrimoniaux de l'artiste. On sait que le droit au respect de l'intégrité permet à l'auteur d'interdire des pratiques qui ne se traduisent par aucune modification de l'œuvre mais qui affectent la perception que l'auteur entend donner d'elle au public. L'artiste peut ainsi s'opposer à toute atteinte contextuelle résultant de la présentation de l'œuvre dans des circonstances de nature à la déprécier, la dénigrer ou en affecter le sens. Tel pourrait être le cas du changement non autorisé du titre choisi par l'artiste pour son tableau ou sa sculpture. En l'espèce, Luiza Miller n'avait cependant pas choisi de dénomination particulière pour les deux sculptures litigieuses qui étaient désignées par la mention purement descriptive « abstraction, sculpture en marbre blanc » et « abstraction, sculpture en marbre noir ». Il aurait donc fallu que le légataire justifie davantage en quoi le choix, par le galeriste, d'une appellation plus « poétique » portait atteinte au droit moral de l'artiste. En réalité, ce choix était plutôt « de nature à créer une confusion entre les œuvres de l'artiste », comme l'énonce la Cour d'appel de Paris pour retenir, en sus d'une violation du droit à l'intégrité, un manquement du galeriste à son obligation contractuelle de respecter l'œuvre de Luiza Miller. Mais un tel risque de confusion est surtout préjudiciable aux intérêts des collectionneurs et des marchands, c'est-à-dire du marché de l'art, que le droit moral n'a pas vocation à protéger.

Le légataire universel de l'artiste reprochait également au galeriste d'avoir, sans autorisation, apposé le nom de Luiza Miller sur les tirages en bronze qu'il avait fait réaliser et qu'il proposait à la vente, et y voyait une

« La distinction entre l'original et les reproductions, si elle est décisive pour la mise en œuvre du droit de suite, n'a pas d'incidence sur celle du droit à la paternité, qui doit être respecté sur tous les exemplaires d'une œuvre des arts graphiques et plastiques. »

atteinte au droit à la paternité de la sculptrice. L'argument est, sans surprise, rejeté par la Cour d'appel de Paris pour qui « il ne peut être fait grief à la galerie d'avoir mentionné le nom de Luiza Miller dans la description de la sculpture en bronze représentée sur son site internet alors qu'elle précisait à juste raison que la sculpture était un exemplaire réalisé "à partir d'un marbre de l'artiste" et qu'elle se devait par conséquent de nommer cette dernière pour respecter le droit au nom de l'auteur ». Dès lors que le tirage litigieux constitue une reproduction de l'œuvre, c'est l'absence de mention du nom de l'artiste qui constituerait une violation de son droit à la paternité. Ce qui semble évident pour les œuvres relevant d'un autre genre, ne l'est pas toujours en matière d'art graphique et plastique pour lequel se pose en effet la question de savoir si l'exemplaire de l'œuvre est un original ou une reproduction. Or l'apposition du nom de l'artiste peut, selon certains, être interprétée comme la garantie qu'il s'agit d'une œuvre que ce dernier a exécutée matériellement. Tel était semble-t-il le grief implicite du légataire. La Cour d'appel de Paris rejette néanmoins l'argument en relevant que la mention du nom Luiza Miller sur le tirage en bronze n'était « susceptible de créer aucune confusion puisque le lecteur était dûment informé que la sculpture en bronze présentée n'était pas de l'artiste elle-même mais réalisée "à partir d'un marbre de l'artiste" ». S'agissant d'un tirage numéroté censé être un original, la formule selon laquelle la sculpture « n'est pas de l'artiste elle-même » est assez maladroite. Reste que la distinction entre l'original et les reproductions, si elle est décisive pour la mise en œuvre du droit de suite, n'a pas d'incidence sur celle du droit à la paternité, qui doit être respecté sur tous les exemplaires d'une œuvre des arts graphiques et plastiques.

La troisième violation du droit moral invoquée à l'encontre du galeriste concernait le droit au respect de l'intégrité. Le légataire lui reprochait en effet d'avoir réalisé des reproductions par surmoulage altérant les caractéristiques des œuvres originales. Discuté principalement sur le fondement des droits patrimoniaux¹¹, l'argument du surmoulage rebondissait sur le terrain du droit moral, sans que l'appelant ne le développe plus avant, tenant visiblement pour acquis que le recours à la technique du surmoulage est intrinsèquement incompatible avec le respect dû à l'intégrité de l'œuvre. La cour

10. Sur lesquels, v. *infra* §3-4.

11. *Ibid.*

d'appel ne rentre pas davantage dans la discussion et rejette la prétendue violation du droit moral au seul motif que le surmoulage aurait été autorisé contractuellement. C'est un peu court ! Quand bien même l'artiste aurait accepté par avance le principe d'une reproduction par surmoulage, rien ne l'empêche de brandir ensuite l'arme du droit moral s'il n'est pas satisfait du résultat, sauf à admettre qu'il ait pu y renoncer définitivement, ce que le droit français prohibe justement. Il est vrai qu'en l'espèce, le légataire n'expliquait aucunement en quoi les tirages litigieux altéraient les caractéristiques des œuvres originales et manquait ainsi à son obligation de rapporter la preuve de l'atteinte alléguée.

A. LUCAS-SCHLOETTER

3. Droits patrimoniaux

■ 1. Remise d'un manuscrit – Distinction de l'œuvre et du support – Détention précaire (non) – Possession – Propriété (oui)

- CA Paris pôle 5-2, 24 mars 2023
RG n° 21/04012
- CA Paris pôle 5-2, 24 mars 2023
RG n° 21/04014

Dans le silence d'un contrat de cession d'une œuvre, bien postérieur à 1910, la propriété d'un manuscrit est acquise au cessionnaire ! Sa qualité de possesseur permet de consolider sa propriété nonobstant les règles civiles de la détention précaire.

La Cour d'appel de Paris a rendu le 24 mars 2023 deux décisions abordant la délicate articulation de l'œuvre et du support. Les deux solutions étant identiques et les faits assez proches, nous ne commenterons que le premier de ces arrêts (RG n°21/04012) en nous livrant à une critique de la solution qui méconnaît à la fois le droit des biens, le droit des contrats et le droit de la propriété littéraire et artistique...

Pierre Boulez, né le 26 mars 1925 et décédé le 5 janvier 2016, était un compositeur et chef d'orchestre français, il fut également directeur de l'Institut de recherche et de coordination acoustique/musique (Ircam), directeur de l'Ensemble Intercontemporain et professeur au Collège de France. Il a notamment composé en 1948 une œuvre nommée *Sonate pour piano n° 2*. M. Léandre Boulez, M. Stéphane Boulez, M^{me} Christiane Chevalier épouse Ganier et M^{me} Monique Chevalier épouse Boude, neveux et nièces de Pierre Boulez sont les ayants droit de l'artiste. Le 25 octobre 1949, un contrat de cession de l'œuvre *Sonate pour piano n° 2* a été conclu entre

« La solution méconnaît à la fois le droit des biens, le droit des contrats et le droit de la propriété littéraire et artistique... »

Pierre Boulez et la société d'édition de musique Heugel. Le 25 octobre 2011, la société Aristophil, société créée en 1990 spécialisée dans l'achat et la revente de manuscrits et d'objets d'art a acquis plusieurs manuscrits dont celui de la *Sonate pour piano n° 2* auprès de la société Alphonse Leduc en sa qualité de représentante exclusive de la société Heugel. La société Aristophil proposait, une fois les manuscrits et autres œuvres acquis, de les revendre à des collectionneurs ou investisseurs amateurs qui pouvaient soit les acheter en pleine propriété aux fins de se constituer une collection personnelle, soit les acheter avec d'autres collectionneurs ou investisseurs en se regroupant en une indivision qui devenait alors propriétaire de l'œuvre concernée, chaque investisseur étant propriétaire d'une ou plusieurs parts indivises. Une indivision dénommée « Mozart et les Grands Compositeurs de Schumann à Kafka » a ainsi été créée par acte notarié en date du 9 décembre 2011 à l'initiative de la société Aristophil constituée de 3 400 parts d'une valeur de 5 000 euros chacune regroupant plusieurs dizaines de manuscrits émanant de grands compositeurs de musique classique, baroque, romantique, contemporaine, depuis le XVIII^e siècle dont ceux de Pierre Boulez acquis par la société Aristophil pour une valeur totale estimée par cette dernière à 17 000 000 d'euros. La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015 du Tribunal de commerce de Paris, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015. Des liquidateurs sont nommés. Un administrateur provisoire est désigné. Les ayants droit de Pierre Boulez exposent avoir découvert que, dans le cadre d'une vente aux enchères prévue le 20 juin 2018 à l'Hôtel Drouot, intitulée *Les collections Aristophil - de Jean-Sébastien Bach à Pierre Boulez*, la maison Ader-Nordmann mettait en vente publique le « manuscrit musical autographe de la "deuxième Sonate pour piano" de 1948 », identifié sous le lot 1117. Estimant être les propriétaires légitimes de ce manuscrit, ils ont vainement mis en demeure la maison Ader-Nordmann, le 18 juin 2018, de ne pas procéder à sa vente. Ils indiquent n'avoir eu connaissance qu'à cette date de la vente opérée le 25 octobre 2011 au profit de la société Aristophil. Une action en référé puis au fond en restitution du manuscrit est intentée. Les héritiers obtiennent gain de cause devant le tribunal judiciaire. Le jugement est infirmé en appel.

La cour d'appel commence par interpréter, selon nous très mal, les termes de la cession du 25 octobre 1949. Ce contrat stipulait notamment que « l'Auteur reconnaît avoir vendu, cédé et transmis à Heugel & Cie, qui acceptent, la propriété pleine et entière, avec garantie de tous troubles, revendications et évictions quelconques, de l'œuvre intitulée : *Deuxième sonate pour piano* ». En conséquence, la convention précise que : « la société Heugel aura seule le droit d'éditer, publier, adapter, traduire en toutes langues, graver, imprimer et vendre ladite œuvre dans telle forme, telle publication, tel arrangement que ce soit, de reproduction mécanique

et d'exécution publique ». La stipulation ne posait, selon nous, aucune difficulté d'interprétation. Nous ne sommes pas loin de la dénaturation de la clause. L'auteur cède « la propriété » de « l'œuvre ». Et si, à l'occasion de cette cession, l'exemplaire original de la partition a été remis à la société par Pierre Boulez, c'est précisément pour permettre l'exécution publique de l'œuvre par les orchestres. Tout se passe en réalité comme si nous étions en présence d'un dessinateur de bandes dessinées qui remet ses planches à l'éditeur pour fabriquer l'ouvrage ou d'un photographe qui, au temps de l'argentique, remettait ses pellicules à l'agence de photographie. Pour autant, la Cour d'appel poursuit en soulignant que « rien n'est dit au contrat expressément quant à cette remise de la partition au profit de la société Heugel, ni quant à une transmission spécifique de propriété du manuscrit, ni encore quant à une réserve de propriété au profit de l'auteur ». Les magistrats poursuivent même en s'appuyant sur deux éléments factuels qu'ils jugent déterminants ; le fait, tout d'abord, que la société Aristophil a possédé le manuscrit 62 ans, le constat selon lequel, ensuite, Pierre Boulez, décédé en janvier 2016, n'a jamais demandé restitution de son manuscrit, ni prétendu en être propriétaire. Pour asseoir ce raisonnement très discutable, la Cour d'appel de Paris se livre à une petite histoire du droit d'auteur bien connue¹². Avant 1910, le droit d'auteur ignorait la distinction de l'œuvre et du support. Sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation de 1842, que l'on a redécouverte à l'occasion de la dispute sur la propriété de l'image des biens, l'on considérait que dans le silence du contrat de cession, la propriété du support était acquise au cessionnaire. Fort de ces rappels, les magistrats concluent que « pour autant, s'il est vrai que cette loi de 1910 porte une première application du principe de l'indépendance des droits sur l'œuvre par rapport aux droits du support de celle-ci, on ne peut comme le soutiennent les ayants droit de Pierre Boulez en conclure qu'à défaut d'indication expresse sur le sort du manuscrit de la partition remis à la société Heugel, cette remise a nécessairement été effectuée à titre de dépôt précaire ». La prétention des héritiers de Pierre Boulez était pourtant parfaitement fondée. Avec la loi de 1910 et la distinction de l'œuvre et du support, l'on en arrive à renverser la présomption qui était établie par le fameux arrêt de 1842 : à défaut de stipulation contraire, la propriété du support est transmise au cessionnaire de l'œuvre. L'on devait donc considérer que, dans le silence du contrat de 1949, qui réglait, très clairement selon nous, le statut de l'œuvre, la propriété du support était réservée au cédant. Le cessionnaire de l'œuvre détenait la partition comme un accessoire de la vente au sens de l'ancien article 1615 du Code civil. Cette partition était affectée à une utilité particulière :

« Nous ne sommes pas loin de la dénaturation de la clause. L'auteur cède « la propriété » de « l'œuvre ». Et si, à l'occasion de cette cession, l'exemplaire original de la partition a été remis, c'est précisément pour permettre l'exécution publique de l'œuvre. »

permettre la représentation de l'œuvre par les différents orchestres. Cette détention de la partition ne permettait rien d'autre et certainement pas d'en disposer dans les conditions spéculatives décrites dans l'arrêt. N'étant pas à une interprétation hasardeuse près, la Cour d'appel de Paris s'attache comme y invitait la société, à rechercher la commune intention des parties quant à la portée de la remise du document litigieux. Le lecteur sera dès lors surpris de lire que « la société Heugel s'est comportée comme légitime propriétaire dudit manuscrit pendant 62 ans, sans qu'à aucun moment Pierre Boulez ne vienne contredire cette qualité ». Par définition, l'on recherche la commune intention des parties au moment de la formation du contrat. Or cette commune intention semblait parfaitement claire. Il s'agissait de donner accès à l'œuvre au moyen du support pour qu'elle soit jouée. La Cour d'appel préfère s'attacher au fait que la partition n'a pas été revendiquée par Pierre Boulez pendant 62 ans. La commune intention découle donc de l'exécution du contrat. Cette « expropriation » des héritiers Boulez, il est difficile d'adopter un autre mot, est enfin consolidée grâce à un raisonnement sur le fondement de la prescription. « Sur le fondement de 2276, le revendeur demande à la cour de constater qu'en tout état de cause la prescription acquisitive de la qualité de propriétaire du manuscrit était acquise au profit de la société Heugel au jour de la vente qu'elle a effectuée au profit de la société Aristophil le 25 octobre 2011 [...] Pour autant et comme indiqué ci-dessus, la détention du manuscrit litigieux par la société Heugel ne peut être qualifiée de précaire et cette dernière a agi pendant 62 ans en qualité de propriétaire du manuscrit sans que sa possession puisse être qualifiée de viciée ». Nous rappellerons respectueusement à la Cour qu'en vertu de l'article 2266 du Code civil : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ». La société Heugle n'était pas un possesseur mais un détenteur¹³ (de telle sorte qu'il était vain de s'interroger sur les éventuels vices de cette possession). La détention était ici liée à un titre : le contrat de cession qui interdisait au cessionnaire tout *animus possendi*. Pour admettre le contraire, il eut fallu constater une inversion de titre dont il n'est pas question dans l'arrêt. En conclusion la société Heugel n'était certainement pas en droit le 25 octobre 2011 de vendre le manuscrit

12. Sur laquelle voir M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, Précis Dalloz, 4^e éd., 2019, §428 et s.

13. Sur cette distinction élémentaire voir P. Malaurie, L. Aynès, *Les biens*, Defrénois, coll. Droit civil 2003, §501 et s.

de la partition de la *Deuxième Sonate pour piano* qu'elle détenait en qualité de détenteur. La dénaturation de cette clause claire et précise, la confusion de la notion de possession et de détention, la mésinterprétation de la distinction de l'œuvre et du support de l'article L. 111-3 du CPI devraient conduire à une cassation de cet arrêt du 24 mars 2023.

J.-M. BRUGUIERE

■ 2. Scans 3D – Droit d'auteur – Droit patrimonial – Droit moral – Documents administratifs – Refus d'accès (non)

- TA Paris, 5^e section, 1^{re} ch., 21 avril 2023
décision n° 1926348

Le musée de Rodin ne peut s'appuyer sur son droit d'auteur pour s'opposer à la communication de scans 3D d'œuvres qu'il a fait réaliser. Ces derniers ne sont pas plus couverts par le secret des affaires.

Nous avons toujours rendu compte dans le cadre de cette chronique d'objets de droits qui se situent à la frontière de la propriété littéraire et artistique¹⁴. En voici un nouvel exemple avec ce jugement du Tribunal administratif de Paris qui se prononce sur la communicabilité de scans 3D de certaines sculptures du musée Rodin à un artiste américain. Un jugement qui met en cause indirectement le droit d'auteur et les droits voisins, ce pourquoi nous l'évoquons ici.

M. Cosmo Wenman, artiste multimédia et entrepreneur des États-Unis d'Amérique, a adressé le 15 novembre 2018 au musée Rodin une demande de communication portant principalement sur les fichiers contenant la version numérisée tridimensionnelle (« scan 3D ») du célèbre *Penseur*, ainsi qu'un ensemble de documents relatifs à la politique du musée au regard de ces scans. Rappelons que le musée est l'ayant droit de l'artiste et à ce titre chargé de défendre son droit au respect de l'œuvre¹⁵. Avant 2018, le musée a, dans le cadre de marchés publics, fait réaliser des scans de haut niveau technologique des œuvres emblématiques par deux prestataires. Cette demande de communication a été rejetée par une décision du 11 décembre 2018. Le secrétaire général du musée a tout de même saisi la commission d'accès aux documents administratifs (Cada) d'une demande de conseil au sujet de ces « scans 3D ». Par un conseil n° 20190026 adressé le 7 février 2019, la Cada a conclu au caractère communicable de ces documents. La Commission a notamment fait valoir que le droit moral du musée est insusceptible de justifier le refus de communication¹⁶. M. Cosmo Wenman a alors saisi la Cada à son tour le 8 février 2019 du refus opposé par le musée. Par un avis du 6 juin 2019, la Cada a conclu au caractère communicable des documents à l'exception de ceux pour lesquels la demande était sans objet et de ceux ayant un caractère préparatoire. En 2021, bien

que le jugement ne le mentionne pas, le musée a mis en ligne, au-delà des simples visualisations HTML, des fichiers « .stl », soit des fichiers de stéréolithographie, de plusieurs œuvres de Rodin (*Le Baiser* et *Le Sommeil*). Ces fichiers sont de moindre qualité que ceux qui sont revendiqués par l'artiste entrepreneur et ils posent, semble-t-il, un problème d'interopérabilité. En outre, ils sont accompagnés d'une mention « Reproduction numérique. Musée Rodin ». En dépit de cette initiative et malgré les multiples demandes, un refus est toujours opposé par le musée. Monsieur Cosmo Wenman attaque alors devant le tribunal administratif le refus implicite de communication des documents sollicités. Se joignent à l'action Wikimedia et la Quadrature du Net.

Le cadre du litige est celui de la communication des documents administratifs sur lesquels le droit d'auteur et les voisins jouent parfois¹⁷. Plus précisément, selon l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L'article L. 311-2 du même code dispose que « le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés » et l'article L. 311-6 dispose que « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Le musée faisait valoir, tout d'abord, qu'il tirait, en application de l'article 12 du décret n° 93-163, une part substantielle de ses recettes de la commercialisation des reproductions d'œuvres de Rodin et que la communication des fichiers contenant les scans 3D serait de nature à bouleverser son économie. Une lettre du conseil de l'entrepreneur dont fait état la Cada souligne ainsi « La teneur de cette recommandation m'inquiète, car sa mise en application – si elle devait se confirmer – aurait des conséquences désastreuses non seulement pour le modèle économique du musée Rodin, mais également pour d'autres opérateurs du ministère de la Culture comme la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, en ce qu'elle consisterait tout simplement



14. V. ainsi dans cette revue J.-M. Bruguière, Les droits voisins de la propriété littéraire et artistique, *Propriété intell.* 2012, n° 43, p. 161.

15. Décret n° 93-163 eu 2 févr. 1993 relatif au musée Rodin, art. 2.

16. Cada, 7 févr. 2019, conseil n° 20190026.

17. J.-M. Bruguière, *Les données publiques et le droit*, Litec, 2002, p. 45 et s.

à remettre gratuitement à de potentiels concurrents et faussaires notre outil de production ». L'on peut lire plus loin : « Leur diffusion en vue de leur exploitation par des tiers présente plusieurs types de risques pour le musée : des risques liés à la contrefaçon, à la fraude artistique, au parasitisme et à la concurrence déloyale, d'une part, et des risques de grande fragilisation de son modèle économique et ses ressources propres, d'autre part ». Le tribunal administratif répond sobrement que « cette circonstance est par elle-même sans influence sur le caractère communicable des documents sollicités ». Bien évidemment, cet élément ne rentre pas en ligne de compte dans la communicabilité des documents. Il n'en reste pas moins un argument parfaitement pertinent selon nous. Pour quelles raisons notre artiste américain souhaite-t-il accéder à ces scans ? Une réponse donnée au musée fut dénuée de toute équivoque : « pour réaliser des reproductions en bronze dans une variété de tailles, en quantités illimitées ». Le droit d'auteur n'est bien évidemment pas de nature à justifier le refus, l'œuvre de Rodin étant dans le domaine public. Toutefois cela ne nous empêche pas de raisonner sur le fondement d'autres droits, à commencer par le parasitisme économique¹⁸. Le musée Rodin est un musée qui est tenu de s'auto-financer. Pour cela il exerce en régie directe des missions commerciales. Il y a tout de même un petit parfum de parasitisme à exploiter les investissements technologiques d'une entité publique. Sans s'opposer bien évidemment à l'accès, il ne nous semblerait pas dès lors déraisonnable de participer dans le cadre d'une licence du musée à la charge de l'investissement consenti. C'est d'ailleurs cette pratique que suivent certains opérateurs, comme la BNE, lorsqu'il est question de reproduire certaines œuvres du domaine public comme des anciennes cartes géographiques.

Le tribunal administratif poursuit en soulignant que « les risques de contrefaçons par le requérant sont également sans influence sur le caractère communicable des œuvres. Il incombera au musée de faire appliquer la loi en cas de violation par le requérant du Code de la propriété intellectuelle, la seule transmission des fichiers ne pouvant être assimilée à une diffusion de l'œuvre au sens des dispositions de l'article L. 121-2 de ce code ». La réponse des juges fait certainement écho à une curieuse prétention du musée. Pour qu'il y ait un risque de contrefaçon, il faudrait que les scans soient assimilables à des œuvres. Or nous ne sommes pas certain que la réalisation de scans d'une œuvre révèle des choix créatifs de la part de son producteur. À supposer que cela soit protégeable, l'on ne peut tirer, d'un risque de contrefaçon, un refus de communication. La prétention du musée évoque l'article L. 311-4 du Code des relations entre le public et l'administration

« Le droit d'auteur n'est bien évidemment pas de nature à justifier le refus, l'œuvre de Rodin étant dans le domaine public. Toutefois cela ne nous empêche pas de raisonner sur le fondement d'autres droits, à commencer par le parasitisme économique. »

qui est souvent très mal interprété. Ce texte dispose que « les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Le refus d'accès ne peut être justifié par la crainte d'une diffusion contrefaisante. Tout au plus le texte rappelle-t-il que l'utilisation des documents administratifs doit se faire dans le respect de la propriété littéraire et artistique. Si tel n'est pas le cas, le tribunal administratif rappelle que le musée sera toujours à même d'agir pour faire valoir ses droits d'auteur (mais lesquels sur des scans ?) et il ajoute très curieusement que « la seule transmission des fichiers ne pouvant être assimilée à une diffusion de l'œuvre au sens des dispositions de l'article L. 121-2 de ce code ». La communication des documents administratifs ne peut certainement pas constituer une diffusion de l'œuvre au public, celle-ci étant individuelle. Elle réalise en revanche une divulgation au sens de l'article L. 121-2, une divulgation contrainte par l'impératif de transparence de la loi de 1978. Le tribunal administratif voulait certainement viser ici l'article L. 122-2 et le droit de représentation (ou droit de communication au public).

Partant de là, les juges examinent le statut des différents documents administratifs. C'est ainsi que le premier constitue un ensemble « de données brutes » qui ne « peut être considéré comme un document administratif achevé dès lors qu'il n'est qu'une étape dans le traitement des données et ne révèle aucune intention de la part de l'administration, mais constitue seulement le matériau brut nécessaire à la production ultérieure de documents. Par suite, il ne constitue pas un document achevé ». Pour les autres fichiers, le musée justifiait son refus par le secret des affaires et l'article L. 151-1 du Code du commerce. « Cependant il ressort des appels à projets du ministère de la Culture de 2010, 2012 et 2013, dans le cadre desquels ont été scannées les œuvres du musée Rodin, et des réponses adressées par le musée, que les scans n'ont pas été réalisés dans une perspective commerciale mais afin de mieux connaître et de diffuser largement l'œuvre de Rodin. Ces documents ont donc été réalisés afin d'être diffusés à un large public et ne peuvent être regardés comme couverts par le secret des affaires ». La plupart des fichiers sont donc bien communicables.

18. Sur ce droit voir P. Deprez, V. Fauchoux, F. Dumont, J.-M. Bruguière, *Le parasitisme économique. Typologie des agissements. Physionomie de l'action*, LexisNexis, 2023.

Le jugement sera certainement frappé d'appel et d'un pourvoi tant l'enjeu est important. Deux observations peuvent être faites à son propos.

Tout d'abord, le musée aurait-il pu soutenir que certains scans s'apparentent à une base de données afin de faire jouer le droit *sui generis* ? Nous n'avons pas bien sûr la connaissance technique du dossier, toutefois, l'on peut lire dans la décision que : « Le musée Rodin soutient qu'à la suite des campagnes de numérisation menées à compter de 2008 par deux prestataires (7DWorks et Digiscan), cinq types de rendus lui ont été remis pour certaines des œuvres de Rodin. Le rendu n° 1 est constitué de données brutes 7DWorks en format texte alors que les rendus 2 à 5 sont constitués des documents générés à partir de ces données. Le rendu n° 2 est constitué de la visualisation de la numérisation qui ne peut être utilisée qu'avec le logiciel 7depro de 7DWorks, le rendu n° 3 est constitué de documents en format Flash générés par 7D Work, le rendu n° 4 est constitué de documents en format STL générés par Digiscan et le rendu n° 5 est constitué de documents en format VRML générés par Digiscan ». Les scans sont donc faits de données brutes, de documents générés par ces données, d'un logiciel permettant la visualisation... Ne sommes-nous pas en présence d'un « recueil d'œuvres ou de données diverses » ? Et si tel est le cas, le musée n'aurait-il pas pu faire valoir le droit d'empêcher l'extraction déloyale ? Relisons le jugement du tribunal administratif du 31 janvier 2013¹⁹. À propos d'une demande de communication de données figurant dans des archives départementales, le juge souligne : « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le département de la Vienne a créé un ensemble de fichiers numériques permettant le stockage permanent d'archives ainsi que l'accès à celles-ci par l'intermédiaire du site internet des archives départementales, particulièrement en ce qui concerne les registres d'état civil et les registres paroissiaux des communes du département de la fin du XVII^e siècle jusqu'au XIX^e siècle, ainsi que les listes nominatives des recensements de la population de la Vienne et les registres matricules des militaires pour une partie du XIX^e siècle [...] que cet ensemble présente ainsi le caractère d'une base de données ; que le département de la Vienne soutient en outre, sans être contredit, qu'il a engagé plus de 230 000 euros pour la réalisation de ce projet et que la numérisation des documents d'archives a duré huit ans et a nécessité un investissement matériel, technique et humain substantiel ; que c'est, par suite, à bon droit, que le département s'est prévalu, en qualité de producteur de bases de données, de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle ; que si, comme le fait valoir la société requérante, les dispositions du 2° de cet article précisent que les droits du producteur de bases de données peuvent faire l'objet d'une licence, elles n'imposent pas au producteur de délivrer cette licence ». Il est certainement plus facile de plaider la base de données pour des archives que pour des suites

de données qui permettent de visualiser des scans. Il est tout de même surprenant que l'argument n'ait pas été tenté (car il nous semble nettement plus convaincant que celui qui consiste à mettre en avant le secret des affaires). Il est vrai que l'argument n'est pas imparable. N'y a-t-il pas un abus de position dominante dans le fait de refuser l'accès à ces scans au moyen de ce droit d'empêcher l'extraction déloyale ? Pour l'admettre, il conviendrait de considérer que le musée exerce une activité d'entreprise au sens de l'article 102 du TFUE, ce qui n'a rien d'évident²⁰. Plus fondamentalement, la question du statut de ces scans au regard de la domanialité publique resterait à poser. Une telle question a pu être abordée à l'occasion des interrogations sur le statut du fichier de numérisation de certaines bibliothèques par Google²¹. Nous n'allons pas ouvrir ce débat dans le cadre de cette chronique, nous bornant à souligner, en nous appuyant sur les travaux de plus éminent spécialiste de ces questions, que « la génétique immobilière des propriétés publiques, héritage d'une époque où domaine et territoire ne faisaient qu'un, explique le caractère embryonnaire de la réflexion sur les patrimoines administratifs : des sujets éminemment patrimoniaux (gestion des participations publiques, des droits de propriété intellectuelle, de l'image des monuments, des données publiques, des autorisations administratives) n'ont guère été pensés dans les termes du droit des biens »²². Attendons donc la suite car ce jugement du Tribunal administratif de Paris nous semble beaucoup trop simpliste dans sa réponse eu égard à la complexité de la question (mais encore faut-il savoir mettre en valeur cette complexité).

J.-M. BRUGUIERE



Il est certainement plus facile de plaider la base de données pour des archives que pour des suites de données qui permettent de visualiser des scans. Il est tout de même surprenant que l'argument n'ait pas été tenté.



19. J.-M. Bruguière, Des données pas si publiques que cela... (suite), *JCP A* mai 2013, n° 19, 2434.

20. Sur cette discussion v. notre note précitée.

21. Th. Soleilhac, Les bibliothèques numériques, un domaine public immatériel, *AJDA* 2008, p. 1133.

22. P. Yolka, Les meubles de l'administration, *AJDA* 2007, p. 964.

■ 3. Droit de communication au public –
Musique d’ambiance – Équipements de
sonorisation à bord de trains et d’avions –
Simple fourniture d’installations –
Présomption de communication au public
(non) – Organismes de gestion collective –
Charge de la preuve

- CJUE, 20 avril 2023
aff. jointes C-775/21 et C- 826/21,
ECLI:EU:C:2023:307
Blue Air Aviation et CFR

La diffusion de musique d’ambiance dans les avions et les trains à destination des passagers est une communication au public des œuvres musicales. La simple présence d’un équipement de sonorisation à bord de ces moyens de transport ne suffit pas en revanche à caractériser une telle communication au public ni n’autorise les États membres à prévoir une présomption en ce sens, fût-ce pour faciliter la gestion collective des droits.

L’arrêt commenté concerne deux procédures jointes par la CJUE dans lesquelles des organismes de gestion collective roumains réclament à une compagnie aérienne et une société de transport ferroviaire le paiement de rémunérations pour la diffusion non autorisée de musique à bord d’avions et de trains. Rendu sans conclusions préalables d’un avocat général²³, il répond aux questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bucarest dont la première porte sur le point de savoir si la diffusion d’une œuvre musicale comme musique d’ambiance dans un avion commercial constitue une communication au public au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29. On peut s’étonner que la CJUE soit saisie d’une telle question tant la réponse semble évidente. Il s’agit en réalité d’un préalable indispensable à la véritable interrogation qui concerne, non pas le périmètre du droit de communication au public, mais les modalités de sa mise en œuvre par les organismes de gestion collective²⁴.

La Cour de justice commence tout d’abord par rappeler sa définition du droit de communication au public selon laquelle il s’agit d’un droit « de nature préventive » permettant aux auteurs « de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci »²⁵. Si la formule est désormais classique, elle n’en reste pas moins passablement alambiquée. Utilisée pour la première fois en 2012 dans l’affaire *Del Corso* pour distinguer le droit exclusif des auteurs du droit à rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes en matière de communication au public d’œuvres musicales²⁶, elle l’est désormais pour elle-même et réitérée dans chaque affaire mettant en jeu le droit de communication au public au sens de l’article 3 §1 de la directive 2001/29²⁷.

La Cour reprend ensuite de façon méthodique les différents éléments de définition, bien connus du lecteur de la longue séquence jurisprudentielle relative au droit de communication au public. Parmi les critères « complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres » dont il importe de tenir compte pour caractériser un acte de communication au public, la Cour se concentre à juste titre sur le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention²⁸. S’agissant du caractère lucratif de l’activité dudit utilisateur, la Cour réitère sa traditionnelle réponse de Normand selon laquelle ce critère « n’est pas dénué de pertinence », mais « n’est pas nécessairement une condition indispensable »²⁹. Quant au public, il implique toujours, selon la CJUE, « un nombre de personnes assez important » et consiste en « un nombre indéterminé de destinataires potentiels »³⁰. Rien de nouveau donc sous le soleil luxembourgeois, si ce n’est que la Cour n’examine plus successivement, comme elle en avait autrefois l’habitude, les « deux éléments cumulatifs » du droit de communication au public, c’est-à-dire l’existence d’un acte de communication d’une part et celle d’un public d’autre part. Elle rappelle désormais « en bloc » toutes les conditions du droit de communication au public dégagées dans sa jurisprudence antérieure, avant de vérifier que celles-ci sont en l’espèce remplies.

La caractérisation de l’acte de communication ne soulève pas de difficulté particulière, la compagnie aérienne intervenant « en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée », dont ceux-ci ne pourraient pas jouir en l’absence d’une telle intervention³¹. La Cour tient par ailleurs pour indifférent le point de savoir si la communication est faite en l’espèce



23. Ce qui signifie que les affaires ne soulèvent aucune question de droit nouvelle.

24. V. *infra* les questions préjudicielles suivantes.

25. Point 44.

26. CJUE, 15 mars 2012, aff. C-135/10, ECLI:EU:C:2012:140, *Del Corso*, point 75.

27. V. par exemple les arrêts *Reha Training* (CJUE, 31 mars 2016, aff. C-117/15, ECLI:EU:C:2016:379, point 30), *GS Media* (CJUE, 8 sept. 2016, aff. C-160/17, ECLI:EU:C:2016:644, point 28), *Ziggo* (CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15, ECLI:EU:C:2017:456, point 20), *Cordoba* (CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634, point 29), *VG Bild Kunst* (CJUE, 9 mars 2021, aff. C-392/19, ECLI:EU:C:2021:181, point 21), *You Tube et Cyando* (CJUE, 22 juin 2021, aff. jointes C- 682/18 et C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503, point 62).

28. Point 49.

29. Point 50.

30. Point 51.

31. Point 53.

à des fins lucratives, le caractère lucratif³² n'étant pas « nécessairement une condition indispensable qui détermine l'existence même d'une communication au public »³³. Enfin, le public est ici suffisamment nombreux pour dépasser le seuil *de minimis* traditionnellement exigé par la Cour³⁴. Celle-ci se contente cependant de relever que « l'œuvre en cause au principal a été effectivement diffusée dans la moitié des avions exploités par Blue Air, au cours de vols effectués par cette compagnie aérienne, de sorte que le public est composé de tous les groupes qui, simultanément ou successivement, ont pris ces vols, un tel nombre de personnes concernées ne pouvant être considéré comme trop faible, voire comme un nombre insignifiant »³⁵. Ce faisant, la Cour réitère une solution classique consistant à tenir compte des effets cumulatifs de la mise à disposition de l'œuvre à un public qui se succède à l'endroit où elle a lieu, mais semble néanmoins oublier que le public peut n'être que potentiel. L'acte qui relève du droit exclusif devant s'apprécier du point de vue de celui qui l'effectue³⁶, il importe peu qu'aucun membre du public auquel la communication s'adresse n'en prenne finalement connaissance. Si la solution n'est pas contestée pour la mise à disposition interactive à la demande³⁷ et semble être admise sans difficulté pour la radiodiffusion³⁸, elle vaut en réalité tout autant pour les communications devant un public non disséminé : c'est l'exemple donné par Desbois de la pièce de théâtre jouée devant une salle vide³⁹. Or l'accent mis en l'espèce par la Cour sur « tous les groupes de passagers » ayant pris les vols au cours desquels « l'œuvre en cause au principal a été effectivement diffusée », pour en déduire ensuite que le seuil *de minimis* a été dépassé, pourrait laisser entendre que la solution aurait été différente si les vols n'avaient pas eu de passagers, ce qui contredirait la règle de la prise en compte du public potentiel⁴⁰.

La véritable surprise est néanmoins ailleurs. La Cour omet en effet d'examiner la troisième condition alternative du mode technique spécifique ou du public nouveau consacrée dans les arrêts *ITV Broadcasting*⁴¹ et *Svensson*⁴² et rappelée depuis lors à chaque occasion : « Pour être qualifiée de "communication au public", encore faut-il que la communication de l'œuvre protégée soit effectuée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu'alors utilisés ou, à défaut, auprès d'un public nouveau, c'est-à-dire un public n'ayant pas été déjà pris en compte par le titulaire du droit d'auteur lorsqu'il a autorisé la communication initiale de son œuvre au public »⁴³. Un tel silence est opportun puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une communication secondaire, telle que la retransmission par câble ou satellite, la mise à disposition sur internet ou la diffusion par voie d'écran et de haut-parleur d'une émission de radio ou de télévision⁴⁴, mais de la diffusion d'un phonogramme dans

« L'acte qui relève du droit exclusif devant s'apprécier du point de vue de celui qui l'effectue, il importe peu qu'aucun membre du public auquel la communication s'adresse n'en prenne finalement connaissance. »

un lieu dans lequel est rassemblé un public, c'est-à-dire d'une communication primaire.

Les autres questions préjudicielles soumises à l'appréciation de la Cour portent davantage sur les modalités de mise en œuvre du droit de communication au public que sur la délimitation de son champ d'application. Contrairement aux hypothèses



32. Dont l'absence était invoquée par la compagnie aérienne roumaine pour échapper au paiement réclamé par l'OGC, et dont la Cour d'appel de Bucarest doutait également qu'il soit présent en l'espèce au motif notamment que la diffusion de musique d'ambiance n'est pas un service offert aux passagers pour accroître l'attractivité commerciale du vol, contrairement à la fourniture d'installations leur permettant d'accéder individuellement à des œuvres musicales ou audiovisuelles. L'intimé (l'OGC) prétendait quant à lui que le critère du but lucratif n'est pertinent qu'en matière de droits voisins, c'est-à-dire pour le simple droit à rémunération équitable, et non en matière de droit d'auteur, c'est-à-dire à propos du droit exclusif de communication au public.

33. Point 56.

34. Point 54.

35. Point 55.

36. C'est-à-dire du point de vue de « l'utilisateur » dans la terminologie de la CJUE.

37. V. l'argument classique selon lequel il suffit que l'œuvre soit mise à la disposition du public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, *sans qu'il soit déterminant qu'elles utilisent ou non cette possibilité* : v. par ex. les arrêts *Svensson* (CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12, ECLI:EU:C:2014:76, point 19), *Ziggo* (CJUE, 14 juin 2017, aff. C-610/15, ECLI:EU:C:2017:456, point 31), *Filmspelers* (CJUE, 26 avr. 2017, aff. C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300, point 36), *Cordoba* (CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17, ECLI:EU:C:2018:634, point 20).

38. Personne n'ayant jamais osé prétendre qu'une œuvre n'est pas radiodiffusée si aucun auditeur n'allume son poste de radio.

39. H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, Dalloz, 3^e éd., 1978, n° 263. La solution est la même qu'il s'agisse d'une représentation *in live* ou de la diffusion publique de phonogrammes ou d'une émission de radio.

40. La formule utilisée par la Cour s'explique en réalité par le fait que cette dernière se place d'un point de vue *ex post*, pour vérifier que les communications effectuées sur une période passée pour laquelle l'OGC réclame un paiement l'ont été à destination d'un public, et non d'un point de vue *ex ante*, pour qualifier de façon générale la diffusion de musique d'ambiance dans un avion commercial de communication au public.

41. CJUE, 7 mars 2013, aff. C-607/11, ECLI:EU:C:2013:147, point 26, dans lequel la CJUE retient l'existence d'un acte de communication au public, nonobstant l'absence de public nouveau, au motif qu'il s'agit d'une communication selon un mode technique spécifique différent de celui de la communication d'origine.

42. Le critère du public nouveau a été utilisé par la CJUE dès 2006 dans l'affaire *SGAE* (CJUE, 7 déc. 2006, aff. C-306/05, ECLI:EU:C:2006:764), mais n'est devenu un véritable élément de définition du droit de communication au public qu'en 2014 avec l'arrêt *Svensson* (préc.), dans lequel la Cour, pour la première fois, rejette l'existence d'un acte de communication au public en invoquant l'absence de public nouveau.

43. V. par exemple les arrêts *Tom Kabinet* (CJUE, 19 déc. 2019, C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1111, point 70) ; *VG Bild Kunst* (CJUE, 9 mars 2021, aff. C-392/19, ECLI:EU:C:2021:181, point 32) ; *Mircom* (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492, point 51) ; *You Tube et Cyando* (CJUE, 22 juin 2021, aff. jointes C-682/18 et C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503, point 70).

44. Qui toutes élargissent l'audience d'une communication initiale et/ou sont effectuées par un autre organisme distinct du radiodiffuseur initial.

examinées jusqu'à présent par la CJUE et mettant en cause des hôteliers, restaurateurs, exploitants d'établissement thermal ou de centre de rééducation, l'existence d'actes de communication au public n'est ici pas contestée dans son principe. Le différend porté devant la Cour d'appel de Bucarest porte en effet « seulement » sur le degré de preuve requis en pratique pour pouvoir admettre l'existence d'un acte de communication au public et donc, d'une obligation de paiement à la charge de l'utilisateur.

La première espèce concerne la compagnie aérienne Blue Air qui exploite 28 avions, tous équipés d'un système de sonorisation, imposé pour des raisons de sécurité par la réglementation en matière d'aviation commerciale et permettant la communication entre l'équipage du cockpit et le personnel de cabine ainsi que les passagers. 22 des 28 avions de la flotte sont en outre équipés d'un logiciel permettant la diffusion de musique d'ambiance dans la cabine de l'avion, notamment au moment du décollage et de l'atterrissage. La compagnie aérienne a conclu, avec les trois OGC roumains gérant respectivement les droits d'auteur, les droits voisins des artistes-interprètes et ceux des producteurs de phonogrammes, un contrat de licence pour la diffusion de musique⁴⁵ dans seulement 14 avions. L'OGC des droits d'auteur dans le domaine musical lui réclame un paiement pour la communication au public de musique dans les 22 avions de sa flotte équipés du dispositif technique complet (sonorisation et logiciel) et obtient gain de cause en première instance, le Tribunal judiciaire de Bucarest ayant considéré qu'il était possible de présumer que ledit dispositif avait été effectivement utilisé pour diffuser de la musique d'ambiance dans tous les avions concernés. Dans le second litige opposant l'OGC des droits voisins des producteurs de phonogrammes à la compagnie ferroviaire, le même tribunal a jugé que le simple fait d'installer un système de sonorisation qui rend techniquement possible l'accès du public à des enregistrements sonores constitue une communication au public d'œuvres musicales, l'OGC ayant seulement à rapporter la preuve que les trains en service étaient effectivement équipés d'un tel système.

Le droit roumain admet en effet une présomption simple selon laquelle des actes de communication au public d'œuvres protégées sont effectués dans les établissements (hôtels, restaurants, bars, etc.) et les moyens de transport (avions, trains, etc.) mentionnés dans les contrats cadre⁴⁶ conclus entre les OGC et les associations d'utilisateurs. Une telle présomption est destinée à faciliter la tâche des OGC qui ne peuvent tout contrôler. Il n'est cependant pas possible d'en déduire que l'installation d'un dispositif technique permettant la diffusion de musique dans un train ou un avion constitue

« La difficulté n'est donc pas de distinguer l'activité d'un opérateur qui se contente de fournir une assistance technique de celle d'un exploitant qui effectue un acte de communication au public. »

en soi un acte de communication au public au sens des articles 3 de la directive 2001/29 et 8 de la directive 2006/115. Il s'agit plutôt de la simple « fourniture d'installations physiques destinée à permettre ou à réaliser une communication », que le considérant 27 de la directive 2001/29 exclut expressément du champ d'application du droit de communication au public. La réponse de la CJUE en ce sens⁴⁷ n'étonne donc pas, mais là n'était en réalité pas vraiment la question. La compagnie aérienne ou la société ferroviaire ne se contente pas, en effet, d'installer le dispositif technique dans ses avions ou ses trains, mais s'en sert, dans certains cas, pour diffuser de la musique aux passagers. La difficulté n'est donc pas de distinguer l'activité

d'un opérateur qui se contente de fournir une assistance technique de celle d'un exploitant qui effectue un acte de communication au public. Contrairement à ce que laisse entendre la CJUE, la différence entre la compagnie aérienne et l'hôtelier ne réside pas dans le fait que seul ce dernier transmet délibérément des œuvres à sa clientèle⁴⁸, mais bien plutôt dans le « point de départ » de l'action qui déclenche l'obligation de verser une rémunération à l'OGC. L'acte de communication au public consiste en effet dans la fourniture d'un accès aux œuvres protégées. Dans le cas des hôteliers, cet acte existe dès la mise à la disposition des clients, dans les chambres de l'établissement, des récepteurs de télévision ou de radio⁴⁹, tandis que dans celui de la compagnie aérienne, il est subordonné à la condition que le dispositif technique soit effectivement utilisé par l'équipage pour diffuser de la musique d'ambiance⁵⁰.

45. Elle ne diffuse en pratique qu'une seule œuvre, *Rapsodia romana* du compositeur roumain George Enescu.

46. Que l'arrêt commenté appelle les « méthodologies » (une traduction plus appropriée semble être « modalités de rémunération ») et que la loi roumaine rend opposables à tous les utilisateurs de la branche ayant fait l'objet de négociations.

47. Points 69 et 73.

48. V. point 71 : « Toutefois, la simple installation d'un équipement de sonorisation dans un moyen de transport ne saurait être assimilée à des actes par lesquels des prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu'ils ont installés dans leur établissement, permettant d'accéder à de telles œuvres ».

49. De même qu'il existerait, dans le cas d'une compagnie aérienne, dès la mise à la disposition des voyageurs des équipements (écrans, casques, etc.) permettant d'accéder à des œuvres diffusées en streaming ou radio-diffusées.

50. De même que la simple installation, par un hôtelier, d'un écran géant et de haut-parleurs ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que dernier communique à sa clientèle des contenus protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.

Le cœur des deux affaires roumaines est en réalité un problème de charge de la preuve, et non pas d'interprétation de la notion de communication au public : l'OGC peut-il réclamer un paiement du seul fait de la présence d'un dispositif technique permettant la diffusion de musique d'ambiance dans un avion ou un train ou doit-il apporter la preuve de la réalisation des actes de communication au public pour lesquels il demande une rémunération ? Comme l'avait souligné la Cour d'appel de Bucarest, « les particularités du régime national de gestion collective – telles que les “méthodologies” forfaitaires utilisées en Roumanie – ne sauraient modifier l'interprétation et l'application uniforme de l'article 3 de la directive 2001/29 »⁵¹. Mais la conséquence qu'en tire la CJUE à propos de la présomption consacrée en droit roumain ne convainc pas totalement. La Cour estime en effet que l'article 8 §2 de la directive 2006/115⁵² s'oppose à une réglementation nationale qui établit une présomption simple de communication d'œuvres musicales au public fondée sur la présence de systèmes de sonorisation dans des moyens de transport. La solution est justifiée par l'argument selon lequel une telle réglementation pourrait « aboutir à imposer le paiement d'une rémunération pour la simple installation de ces systèmes de sonorisation, même en l'absence de tout acte de communication au public »⁵³. Mais si la présomption est véritablement réfragable, il appartient au prétendu utilisateur de la renverser, ce qu'avait fait, semble-t-il, la compagnie aérienne de manière convaincante, et aurait dû conduire les premiers juges à exiger de l'OGC « d'autres preuves et indices concordants et convaincants attestant l'existence de ces actes de communication »⁵⁴.

A. LUCAS-SCHLOETTER

■ 4. Tirage en bronze – Original – Reproduction – Surmoulage

- CA Paris, pôle 5-1, 29 mars 2023
RG n° 20/18581
Luiza Miller
précité

Outre la violation du droit moral évoquée précédemment⁵⁵, le légataire de la sculptrice Liza Miller invoquait également des atteintes aux droits patrimoniaux de l'artiste. L'une concernait la représentation des tirages en bronze sur le site internet marchand de

la galerie, effectuée sans autorisation et donc contrefaisante. Le cœur du débat portait cependant sur la confection des bronzes d'une part, leur présentation à la vente d'autre part.

Le légataire contestait tout d'abord le principe même d'un tirage en bronze des sculptures de Liza Miller, au motif que celles-ci « sont des œuvres en marbre, directement taillées dans la pierre par l'artiste, qu'il s'agit nécessairement d'œuvres uniques réalisées sans aucun moule et qu'il ne fait aucun doute que ces œuvres n'avaient pas vocation à être dupliquées ». La circonstance qu'une sculpture a été réalisée par taille directe de la pierre ou du bois peut en effet constituer un argument faisant douter de la volonté de l'artiste d'en faire des tirages multiples, comme dans l'affaire de *La Vague* de Camille Claudel⁵⁶. En l'espèce cependant, Liza Miller avait, de son vivant, autorisé le galeriste à effectuer des tirages en bronze de ses sculptures, de sorte que l'argument ne pouvait prospérer. Il en va de même de celui consistant à qualifier de contrefaisante toute reproduction effectuée par surmoulage, nonobstant la volonté de l'auteur. Le légataire considérait en effet que « l'artiste n'ayant réalisé aucun modèle en cire, le fondeur a été contraint d'opérer un surmoulage des œuvres en marbre pour ensuite pouvoir réaliser le modèle en cire et obtenir les moules nécessaires à la réalisation des reproductions en bronze » et que « ce simple fait suffit lui-même à caractériser la réalité de la contrefaçon ». La Cour d'appel de Paris rejette sans surprise ce grief au motif que « la reproduction en bronze des œuvres initialement réalisées en marbre par l'artiste ayant été acceptée par une convention dont la validité n'est plus discutée, [le légataire] n'est pas fondé à

« La circonstance qu'une sculpture a été réalisée par taille directe de la pierre ou du bois peut constituer un argument faisant douter de la volonté de l'artiste d'en faire des tirages multiples. »

51. CA Bucarest, 12 nov. 2020, aff. n° 7095/3/2018, demande de décision préjudicielle C-775/21.

52. Qui consacre un droit à rémunération équitable au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes pour la communication au public desdits phonogrammes.

53. Points 83-84.

54. CA Bucarest, 12 nov. 2020, préc., qui estime également que, si l'OGC « affirme qu'il y a eu des actes de communication au public dans les avions pour lesquels Blue Air n'a pas conclu de licence, il doit apporter la preuve de ces actes ».

55. V. *supra* §2.

56. V. nos obs. sous Cass. 1^{re} civ., 4 mai 2012, *La Vague* : JCP G 2012, 792.

soutenir qu'une telle reproduction serait en elle-même contrefaisante »⁵⁷.

L'appelant reprochait par ailleurs au galeriste d'avoir présenté les tirages litigieux comme des originaux. Il faisait valoir « qu'il n'a jamais été admis qu'un tirage multiple puisse être valablement réalisé par surmoulage à partir d'une œuvre sculptée en taille directe dans la pierre et qu'un exemplaire réalisé dans de telles conditions doit être considéré comme une copie laquelle, lorsque la commercialisation est licite, devra nécessairement indiquer qu'il s'agit d'une reproduction et non d'un original ». Or les photos des tirages publiées sur le site de la galerie auraient, selon lui, été « associées à une légende mentionnant le caractère original et contrôlé par les ayants droit de l'artiste, ce qui est faux ». La Cour d'appel de Paris ne prend pas parti sur le point de savoir si un bronze obtenu par surmoulage peut constituer un original puisqu'elle estime que le tirage représenté sur le site internet de la galerie n'a pas été présenté comme tel. Elle conclut par l'affirmation selon laquelle « la commercialisation des tirages en bronze par la galerie n'est pas en soi un acte de contrefaçon, la circonstance que la galerie a réalisé un très important bénéfice sur la vente des cinq tirages en bronze qu'elle a réalisés étant à cet égard indifférente ». Si le caractère lucratif d'une action ne suffit pas, en effet, à la qualifier de contrefaisante, la commercialisation de reproductions d'une œuvre d'art est un acte d'exploitation (qui relève du droit de distribution) subordonné au consentement de l'artiste. Les tirages ayant été réalisés et mis dans le commerce par le galeriste, ce dernier ne pouvait invoquer l'épuisement du droit de distribution et la Cour d'appel de Paris aurait dû vérifier que l'accord donné par l'artiste de son vivant ne concernait pas seulement l'exécution des tirages, mais également leur commercialisation. Eu égard à la qualité des parties (une artiste et un galeriste), il est permis de considérer que tel était vraisemblablement le cas.

A. LUCAS-SCHLOETTER

■ 5. Droits patrimoniaux – Exceptions –
Défense de *fair use* – Usage transformatif
(non) – Usage commercial (oui) – Nécessité
d'assurer un équilibre préservant le droit
d'interdire les œuvres dérivées

- Cour suprême des États-Unis, 18 mai 2023
aff. n° 21-869
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts
(AWF) v. Lynn Goldsmith et al.

Le caractère transformatif de l'usage n'est susceptible de jouer en faveur de la défense de fair use que si la transformation opérée par l'œuvre seconde est profonde et s'inscrit dans une autre finalité.

Nous avons commenté dans cette chronique l'arrêt du 2^e circuit de la Cour d'appel des États-Unis qui avait refusé de couvrir par la défense de *fair use*, prévue par l'article 107 de la loi américaine, l'utilisation par Andy Warhol d'une photographie du chanteur Prince⁵⁸. L'affaire avait suscité un grand écho médiatique et la décision de la Cour suprême, qui avait accepté d'en connaître, était très attendue.

Rappelons que Lynn Goldsmith, une célèbre portraitiste, avait réalisé en 1981 23 photographies du chanteur Prince (alors au début de sa carrière). En vue d'accentuer la sensualité de l'intéressé, elle l'avait maquillé, notamment avec du fard à paupières et du brillant à lèvres, et elle avait arrangé la lumière de manière à mettre en valeur la « chiseled bone structure » de son visage. L'une de ces photographies devait illustrer un article à publier dans le journal *Newsweek*, mais l'article n'avait finalement pas été publié. Trois ans plus tard, le magazine *Vanity Fair*, qui avait acquis pour 400 dollars les droits sur le cliché aux fins d'illustrer, là encore, un article consacré au chanteur, avait chargé Andy Warhol de le retravailler. Le résultat avait, cette fois, été publié, avec indication du nom de Lynn Goldsmith au titre de la source. Mais Andy Warhol avait créé 15 autres œuvres à partir de la même photographie. Au total, une série de 16 portraits : douze peintures sérigraphiées, deux sérigraphies sur papier et deux dessins, l'ensemble étant dénommé *Prince Series*. Prince y apparaît tour à tour le visage bleu, le visage rouge, les cheveux jaunes et la moustache violette. C'est seulement en 2016, à l'occasion de la publication d'un hors-série de *Vanity Fair*, que Lynn Goldsmith découvre l'existence de ces œuvres, dont l'une est publiée dans le magazine sans aucune mention de son nom. Elle apprend alors que la Andy Warhol Foundation (AWF), créée à la suite du décès de l'artiste dans le but de défendre sa mémoire et plus généralement la création contemporaine à travers l'attribution de bourses et l'organisation de conférences et d'expositions, a concédé pour l'utilisation de cette œuvre une licence, moyennant un prix de 10 000 dollars, au groupe de presse Condé Nast, responsable de la publication.

Le premier juge avait décidé que l'usage fait par Warhol de la photographie de Lynn Goldsmith était transformatif en ce que les œuvres secondes qu'il avait



57. La cour d'appel reproche également à l'appelant de ne pas expliquer « comment il aurait été matériellement possible pour la galerie d'obtenir des tirages en bronze sans procéder, comme il l'explique lui-même, à un surmoulage des œuvres en marbre pour pouvoir ensuite réaliser des modèles en cire et obtenir les moules nécessaires à la réalisation des reproductions en bronze, la technique de la cire perdue étant un procédé de moulage de précision pour obtenir une sculpture en métal (en argent, bronze, or ...) à partir d'un modèle en cire ».

58. *The Andy Warhol Foundation for The Visual Arts, Inc. v. Lynn Goldsmith, et al.*, 26 mars 2021, 1992 F.3d 99 : *Propri. intell.* 2021, n° 80, p. 83 et nos obs.

créées à partir de cette source affichaient aux yeux de chacun sa célèbre « patte », qui faisait de l'artiste une figure emblématique bien éloignée de l'image donnée par la photographie, en sorte que le premier des quatre facteurs du *fair use*, « the purpose and character of the use », jouait en faveur du caractère loyal de l'usage, et il en avait déduit que cet usage était sans incidence sur le marché de l'œuvre première, ce qui l'avait conduit à donner raison à la Fondation. Le 2^e circuit de la Cour d'appel avait, au contraire, estimé que l'intention de l'auteur des œuvres secondes doit rester indifférente et que seule compte la question de savoir si les œuvres dérivées ainsi créées transforment assez l'œuvre dont elles sont issues pour être exploitées sans l'accord de l'auteur de celle-ci, condition qu'il avait estimé ne pas être remplie en l'espèce. Par ailleurs, il avait constaté que le quatrième facteur du *fair use* (« the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work ») militait pareillement à l'encontre de la défense dès lors qu'il était établi que tant la photographe que la Fondation avaient cherché, et d'ailleurs réussi, à concéder des licences pour leurs représentations respectives de Prince à des fins d'illustration d'articles dans des magazines populaires.

La Cour suprême va, elle aussi, à une majorité de 7 juges sur 9, rejeter la défense de *fair use*. Notons cependant que le litige qui lui était soumis se trouvait modifié sur deux points importants. D'abord, alors que la Cour de district et la Cour d'appel avaient envisagé les quatre facteurs du *fair use* (même si elles avaient braqué le projecteur sur le premier et le quatrième), seul le premier était, cette fois, en débat⁵⁹. Ensuite, Lynn Goldsmith avait abandonné en cours de route ses prétentions concernant les 16 œuvres d'Andy Warhol pour limiter sa demande à la seule œuvre ayant fait l'objet de la licence concédée par la Fondation. D'où l'observation liminaire de la Juge Sotomayor, qui tient la plume pour la majorité : « In this Court, the sole question presented is whether the first fair use factor [...] weighs in favor of AWF's recent commercial licensing to Condé Nast »⁶⁰.

1) Analyse de l'arrêt

On sait que le premier facteur du *fair use* a été au fil de la jurisprudence scindé en deux. En effet, l'article 107 commande d'abord de savoir quels sont « le but et le caractère de l'usage », d'où est née l'exigence d'un caractère « transformatif », mais il précise immédiatement que cette appréciation doit tenir compte notamment du point de savoir s'il a été d'une nature « commerciale ». C'est ainsi qu'avait raisonné le 2^e circuit dans la présente espèce, et l'on n'est pas surpris de voir la Cour suprême emboîter le pas en affirmant que le premier

Le 2^e circuit avait estimé que cette lecture laxiste de l'arrêt Campbell conduisait à ce résultat inadmissible que l'auteur de l'œuvre première ne pouvait s'opposer aux œuvres dérivées, prérogative que la loi inclut pourtant expressément dans le périmètre de la protection qui lui est due.

facteur « focuses on whether an allegedly infringing use has a further purpose or different character, which is a matter of degree, and the degree of difference must be weighed against other considerations, like commercialism »⁶¹.

S'agissant du caractère transformatif, le premier juge était allé très loin puisqu'il s'était contenté de constater que les « alterations » apportées aux photographies par Andy Warhol « result in an aesthetic and character different from the original »⁶². En quoi il s'inscrivait dans le droit-fil du précédent *Cariou v. Prince*⁶³, dans lequel le 2^e circuit avait jugé en 2013, à propos déjà de la reprise de photographies, que l'intention de l'auteur des œuvres secondes (Richard Prince) était indifférente et qu'une comparaison avec les œuvres du photographe Cariou conduisait à la conclusion « that Prince's images, except for those we discuss separately below, have a different character, give Cariou's photographs a new expression, and employ new aesthetics with creative and communicative results distinct from Cariou's »⁶⁴. Mais dans la présente espèce, le même circuit avait procédé à ce que nous avons qualifié de « revirement ». Il avait, en effet, estimé⁶⁵ que cette lecture laxiste de l'arrêt *Campbell*⁶⁶, prescrivant de rechercher si l'œuvre arguée de contrefaçon « adds something new, with a further purpose or different character, altering the first with new expression, meaning, or message »⁶⁷, conduisait à ce résultat inadmissible que l'auteur de l'œuvre première ne pouvait, à raisonner ainsi, s'opposer aux œuvres dérivées, prérogative que la loi inclut pourtant expressément dans le périmètre de la protection qui lui est due. C'est sur cette ligne, qui rejoignait ce que le 9^e circuit avait

59. « Although the Court of Appeals analyzed each fair use factor, the only question before this Court is whether the court below correctly held that the first factor » (*Slip opinion*, p.12).

60. *Slip opinion*, p. 2.V. aussi p. 21 : « the Court expresses no opinion as to the creation, display, or sale of any of the original Prince Series works ». C'est pourquoi la Cour réfute (*slip opinion*, p. 21, note 10) l'argument que les deux juges dissidents, qui s'expriment par la plume de la Juge Kagan, prétendent tirer de la comparaison entre le tableau de Velázquez représentant le pape Innocent X et l'œuvre de Francis Bacon réalisée en 1953, intitulée *Study After Velázquez's Portrait of Pope Innocent X*, où ils voient un cas typique de *fair use*.

61. *Slip opinion*, p. 12.

62. 382 F. Supp. 3d 312, p. 325.

63. V. sur cette affaire A. Lucas et J. C. Ginsburg, Droit d'auteur, liberté d'expression et libre accès à l'information, *RIDA* 3/2016, p. 5-153, aux p. 39 et s.

64. 714 F.3d 694, p. 707.

65. 992 F.3d 99, p. 111.

66. *Campbell v. Acuff-Rose Music Inc.*, 510 U.S. 569.

67. *Ibid.*, p. 579.

jugé dans l'affaire *Seuss*⁶⁸ en décidant qu'il ne suffit pas que l'œuvre seconde comporte des éléments propres pour présenter un caractère transformatif, que campe résolument, pour sa part, la Cour suprême, posant le principe que pour conserver son efficacité au droit que l'article 106 de la loi américaine reconnaît à l'auteur de subordonner à son consentement les œuvres dérivées de la sienne, « the degree of transformation required to make “transformative” use of an original must go beyond that required to qualify as a derivative »⁶⁹. Or, en l'espèce, la différence est bien mince puisque « the original photograph and AWF's copying use of it share substantially the same purpose »⁷⁰. Et de critiquer⁷¹ le raisonnement de la *dissenting opinion* selon lequel le simple fait que des éditeurs de presse puissent choisir délibérément une image à une autre suffit à prouver que l'usage second est « transformatif ». Un tel « test », répond la Juge Sotomayor, n'a fort heureusement aucun avenir car, à ce compte, toute œuvre dérivée serait susceptible d'être couverte par la défense de *fair use*.

Quant au caractère commercial de l'usage, il est difficile à contester dès lors que le seul usage considéré est, comme on l'a vu, la concession d'une licence par la Fondation Warhol contre la somme de 10 000 dollars. Et, s'il est vrai qu'il n'est pas, à lui seul, décisif (contrairement à la lecture que l'opinion dissidente fait sur ce point de l'opinion majoritaire), il fait pencher la balance contre l'admission du *fair use*⁷².

Au total, la Cour considère⁷³ que ces deux constats combinés (le fait que l'œuvre première et l'œuvre seconde « share substantially the same purpose » et le caractère commercial de l'usage de cette œuvre seconde), orientent, en l'absence de toute autre justification⁷⁴, vers la même direction, à savoir le refus du *fair use*.

On notera au passage que même si le quatrième facteur (concernant le préjudice subi par l'auteur de l'œuvre première) n'est pas explicitement mis sur la table, le raisonnement ne peut manquer d'influencer l'appréciation sur ce point, tant il est vrai qu'un usage superficiellement transformatif et à des fins commerciales a de fortes chances de menacer le marché de l'œuvre première.

2) Appréciation critique

Sur la forme, en dehors des répétitions qui pourraient lasser le lecteur insuffisamment opiniâtre, ce qui mérite surtout de retenir l'attention est la vivacité du ton utilisé dans les échanges entre la majorité et la dissidence⁷⁵. Pour en prendre la mesure, on se contentera de citer le jugement peu amène selon lequel tel raisonnement de la dissidence est, du début à la fin, une somme « of misstatements and exaggerations »⁷⁶.

L'argument tiré par la Cour d'appel et par la Cour suprême de la nécessité de concilier le *fair use* et le droit exclusif sur les œuvres dérivées à travers une approche plus stricte de la notion d'usage transformatif emporte, selon nous la conviction. De ce point de vue, le précédent

Cariou v. Prince, évoqué ci-dessus, avait déjà suscité des critiques en jurisprudence⁷⁷ et en doctrine⁷⁸. La Cour suprême a raison de critiquer l'approche de la District Court, reprise dans l'opinion dissidente selon laquelle le parti à prendre sur le premier facteur du *fair use* est dicté par la considération factuelle suivante : « C'est un Warhol ». À quoi elle répond⁷⁹ qu'elle ne conteste pas que Warhol « was a major figure in American art », mais qu'elle laisse aux critiques d'art le soin de déterminer la valeur de ses œuvres. Le 2^e circuit ne disait pas autre chose lorsqu'il objectait que le raisonnement revenait à créer un « celebrity-plagiarist privilege », qui n'entre pas dans les prévisions du législateur⁸⁰.

Bien entendu, il faut s'attendre à ce que la solution soit critiquée au nom de la liberté de création. L'opinion dissidente s'est montrée très critique sur ce point, raillant l'opinion majoritaire qui, selon elle, procéderait d'une approche très réductrice conduisant à ramener la *Vénus endormie* attribuée à Giorgione et la *Vénus d'Urbini* peinte par Le Titien à « two portraits of reclining nudes



68. *Dr. Seuss Enterprises v. ComicMix LLC*, 18 déc. 2020, 983 F.3d 443 : *Prop. intell.* 2021, n° 79, p. 107 et nos obs. ; *Comm. com. électr.* 2021, chron. 2, n° 7, obs. P. Kamina.

69. *Slip opinion*, p. 16.

70. *Slip opinion*, p. 13.

71. *Slip opinion*, p. 22, note 11.

72. *Slip opinion*, p. 24.

73. *Slip opinion*, p. 25.

74. Étant entendu que la charge de la preuve pèse sur la partie qui se prévaut de la défense de *fair use*. *V. Slip opinion*, p. 34, note 21 : « fair use is an affirmative defense, and AWF bears the burden to justify its taking of Goldsmith's work with some reason other than, "I can make it better" ».

75. *V. sur ce point A. Liptak, Supreme Court Rules Against Andy Warhol in Copyright Case, The New York Times* 18 mai 2023 : « The dueling opinions, from two liberal justices who are often allies, had an unusually sharp tone ».

76. *Slip opinion*, p. 21 note 10.

77. *Kienitz v. Stonie Nation LLC*, 766 F.3d 756, 7th Cir. 2014, à la p. 758 : « We're skeptical of Cariou's approach, because asking exclusively whether something is "transformative" not only replaces the list in §107 but also could override 17 U.S.C. §106(2), which protects derivative works. To say that a new use transforms the work is precisely to say that it is derivative and thus, one might suppose, protected under §106(2). Cariou and its predecessors in the Second Circuit do not explain how every "transformative use" can be "fair use" without extinguishing the author's rights under §106(2) ».

78. J. C. Ginsburg, Does "Transformative Fair Use" Eviscerate the Author's Exclusive Right to "Transform" Her Work?, 17 *J. Intell. Prop. L. & Prac.* 2022, 687-689. *V. aussi Brief of Professors Peter S. Menell, Shyamkrisna Balganesh and Jane C. Ginsburg as Amici Curiae in Support of Respondents*, 11 août 2022. Ce mémoire semble avoir influencé la Cour suprême comme tend à le montrer le fait qu'elle lui emprunte certaines formules. *V. par ex. Brief préc.*, p. 2 (« While Congress intended for courts to evolve the fair use doctrine particularly as relates to technological change and preserve its role in safeguarding free expression, it did not intend for courts to reduce fair use to an inquiry into transformativeness, nor to swallow the right to prepare derivative works »), dont on retrouve l'écho dans la décision (*Slip opinion*, p. 28 : « Otherwise, "transformative use" would swallow the copyright owner's exclusive right to prepare derivative works »).

79. *Slip opinion*, p. 32, note 19.

80. 992 F.3d 99, p. 115.

« painted to sell to patrons »⁸¹ et allant jusqu'à conclure le propos en assénant que la décision allait « make our world poorer »⁸². Il nous semble que le procès n'est pas fondé, la Cour suprême étant dans son rôle en veillant à ce que la notion d'usage transformatif ne conduise pas à conférer une portée déraisonnable à la défense de *fair use*. Et elle a eu raison, croyons-nous, de prendre ses distances avec l'arrêt *Google*⁸³, dans lequel elle avait jugé qu'en dépit de la copie servile des lignes du *declaring code* par Google et du caractère commercial de cet usage, le premier facteur jouait en faveur du *fair use* dans la mesure où la copie avait permis à Google de faciliter la création de nouveaux produits améliorant l'offre des *smartphones* basés sur Android. Elle avait à cette fin pris soin de mettre l'accent sur le contexte très particulier de cette affaire⁸⁴.

La Juge Kagan s'emparait par ailleurs de ce même précédent, en faisant remarquer⁸⁵ que la Cour suprême avait elle-même, à cette occasion, admis l'idée qu'une œuvre picturale pouvait entrer dans le champ d'application du *fair use*, « even though it precisely replicates a copyrighted “advertising logo to make a comment about consumerism” », se référant implicitement, à travers le renvoi à une source doctrinale, à la célèbre série *Campbell's Soup Cans* du même Andy Warhol. La Juge Sotomayor ne conteste pas l'existence de ce rapprochement. Au contraire, elle l'assume⁸⁶ en justifiant la différence de traitement entre cette série et la série consacrée au chanteur Prince. La première utilise l'œuvre protégée (le logo de Campbell) pour un commentaire artistique sur le consumérisme, « a purpose that is orthogonal to advertising soup », et elle cible à cette fin le logo en lui-même, alors que l'utilisation par l'AWF de la photographie de Goldsmith ne cible pas celle-ci⁸⁷.

Restent, malgré tout, des zones d'ombre. La Cour, à juste titre, considère que le caractère transformatif de l'œuvre seconde doit être apprécié, non pas en fonction de l'intention subjective de son auteur, mais par référence à un observateur moyen⁸⁸, ce qui s'inscrit dans le droit-fil de la directive donnée par l'arrêt *Campbell v. Acuff-Rose Music*, prescrivant⁸⁹ de prendre en compte les circonstances d'espèce. Mais il a été pertinemment observé⁹⁰ qu'une telle appréciation était particulièrement délicate (« a perilous inquiry ») dans la mesure elle ne peut éliminer complètement toute trace de subjectivité, particulièrement dans le domaine des arts visuels.

D'autre part, le cantonnement du débat judiciaire au premier facteur du *fair use* limite la portée de l'arrêt, ce qui est regrettable au regard de la nécessité, désormais admise en jurisprudence, de combiner l'appréciation des 4 facteurs énumérés par l'article 107 dans une démarche « holistique », sans donner un poids excessif au premier d'entre eux⁹¹.

« Il nous semble que le procès n'est pas fondé, la Cour suprême étant dans son rôle en veillant à ce que la notion d'usage transformatif ne conduise pas à conférer une portée déraisonnable à la défense de *fair use*. »

Enfin, le parti adopté de limiter le litige à la licence concédée au groupe de presse Condé Nast par la Fondation suscite la perplexité. Ainsi que le faisait remarquer la

Juge Kagan⁹², « the statute – that is, the actual one – thus focuses attention on what the copier does with the underlying work. So when the statute more particularly asks (in factor 1) about the “purpose and character of the use” – meaning again, the “use made of work” – it is asking to what end, and with what result, the copier made use of the original »⁹³. En bonne logique il aurait fallu, nous semble-t-il,

commencer par se poser la question de savoir si, en tant que telle, l'œuvre litigieuse objet de la licence pouvait être couverte par la défense de *fair use*. C'est cette question que le 2^e circuit avait tranchée par la négative. Or elle est escamotée par la Cour suprême qui, même si elle ne peut faire autrement que braquer le projecteur sur ladite œuvre lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère « transformatif » de l'usage, ne prend parti sur son caractère commercial qu'au regard de la licence concédée par la Fondation. Et la Juge Sotomayor enfonce le clou en affirmant⁹⁴ que c'est à tort que « the dissent assumes that any and all uses of an original work entail the same first-factor analysis based solely on the content of a secondary work », raisonnement qui, poursuit-elle, contredit à la fois la loi et la jurisprudence, lesquelles

81. *Dissenting opinion*, p. 31. La juge Sotomayor rétorque par une pointe d'humour (*Slip opinion*, p.36-37 : « In tracing the history of Renaissance painting, however, the dissent loses sight of the statute and this Court's cases. The Lives of the Artists undoubtedly makes for livelier reading than the U.S. Code or the U.S. Reports, but as a court, we do not have that luxury »).

82. *Dissenting opinion*, p. 36.

83. *Google LLC v. Oracle America, Inc.*, 141 S. Ct. 1163 (2021) : *Propri. intell.* 2021, n° 79, p. 88, et nos obs.

84. *Slip opinion*, p.20, note 8 : « the use was justified in that context because “shared interfaces are necessary for different programs to speak to each other” and because “reimplementation of interfaces is necessary if programmers are to be able to use their acquired skills” ». Sur la critique de la décision *Google v. Oracle*, v. nos observations préc.

85. *Dissenting opinion*, p. 15.

86. *Slip opinion*, p. 26-27.

87. Pas convaincue, la juge Kagan estime (*dissenting opinion*, p. 15) que cette distinction revient à couper les cheveux en quatre (« is slicing the baloney pretty thin »).

88. *Slip opinion*, p. 32 (« as reasonably can be perceived »).

89. 510 U.S. 569, à la p. 585.

90. J. C. Ginsburg, Does “Transformative Fair Use” Eviscerate the Author's Exclusive Right to “Transform” Her Work?, préc., p. 687.

91. J. C. Ginsburg, *op. et loc. cit.*

92. *Dissenting opinion*, p. 21, note 7.

93. V. en ce sens A.-L. Lacorte, *Dalloz actualité* 13 juin 2023.

94. *Slip opinion*, p. 21, note 10.

commandent, au contraire, « to focus on the specific use alleged to infringe Goldsmith's copyright ».

On peut n'être pas convaincu⁹⁵. Quand l'article 107 vise l'usage « of a copyrighted work », il renvoie, de toute évidence, à l'œuvre première, celle dont la contrefaçon est querellée. Il est donc normal de rechercher si l'usage de cette œuvre peut être regardé comme loyal au regard des exigences légales. Si la réponse est affirmative, on peut concevoir que l'usage subséquent de l'œuvre seconde puisse être critiqué en lui-même, par exemple lorsque, contrairement à l'usage « premier » fait par l'auteur de l'œuvre seconde, il présente un caractère commercial et qu'il menace le marché potentiel de l'œuvre première. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'affirmation du Juge Gorsuch qui, dans sa *concurring opinion* (à laquelle se joint le Juge Jackson), relève⁹⁶ que « each challenged use must be assessed on its own terms ». Instructive à cet égard est la comparaison avec l'exception de copie privée qui, en droit français, ne peut être opposée au titulaire du droit qu'autant que l'usage reste privé. En revanche lorsque l'usage « premier » n'est pas loyal, l'œuvre seconde devrait logiquement, à notre sens, être considérée comme intrinsèquement contrefaisante, et il est difficile de comprendre comment son utilisation pourrait être légitimée au titre du *fair use*. En l'espèce, si le raisonnement avait été mené dans les termes qui viennent d'être exposés, il convenait de déterminer préalablement si l'usage fait par Andy Warhol lui-même était de nature commerciale. Le 2^e circuit avait tranché pour l'affirmative⁹⁷. La Juge Kagan se prononce dans le même sens⁹⁸. En acceptant ce postulat, on se trouvait dans le second cas de figure évoqué ci-dessus, et la messe était (aurait dû être) dite : toute utilisation par la Fondation aurait dû échapper à la défense de *fair use*, y compris, contrairement à ce qu'avance le Juge Gorsuch, pour exposer l'œuvre d'Andy Warhol dans un musée à but non lucratif ou pour la reproduire dans un *for-profit book* consacré à l'art du xx^e siècle. En tout cas, ces points d'interrogation empêchent la Cour de livrer une boussole sûre permettant de trancher les cas de *fair use*⁹⁹ qui, on peut le craindre, continueront de diviser la jurisprudence et la doctrine, ne serait-ce que pour définir le statut des utilisations d'œuvres antérieures destinées à fournir des données d'apprentissages aux systèmes d'intelligence artificielle¹⁰⁰.

Albert Camus célébrait « la glorieuse incertitude du sport ». On se réjouira moins de constater l'inquiétante incertitude du *fair use*...

A. LUCAS

4. Exploitation des droits

■ Création d'un logotype – Cession de droits d'auteur – Clause pénale – Caractère manifestement excessif

• CA Pau, 21 mars 2023
RG n° 21/03392

Une clause pénale insérée dans un contrat de cession de droit d'auteur peut être révisée lorsqu'elle est manifestement excessive.

La décision de la Cour d'appel de Pau du 21 mars 2023 ne comporte aucun apport « doctrinal ». Elle ne recèle aucun débat juridique fondamental du point de vue du droit d'auteur. Elle mérite toutefois l'attention car elle se prononce sur le sort d'une clause pénale qui accompagnait une cession de droit d'auteur (un point assez rare en pratique), plus précisément son caractère manifestement excessif.

Suivant un devis accepté le 7 avril 2018, la société Laser immo commerce a commandé la création d'un logo commercial moyennant le prix de 450 euros à la SARL Agence Graphics. Elle n'a finalement pas donné de suite à l'offre, mentionnée dans le devis, de signer un contrat de cession du droit d'auteur pour le logo à créer mais s'en est tout de même servi comme l'on pouvait s'y attendre. Poursuivi en contrefaçon, le défendeur faisait valoir que la clause pénale était rédigée en des termes obscurs, visant des dispositions légales abrogées et faisant référence à un calcul des droits d'auteur selon un barème non produit. Par ailleurs, elle ne respecterait pas l'obligation de loyauté contractuelle, de sorte qu'elle serait inapplicable. À titre subsidiaire, elle présenterait un caractère manifestement excessif. C'est ce dernier point qui doit retenir notre attention. La Cour d'appel de Pau observe que « l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants

« Lorsque l'usage « premier » n'est pas loyal, l'œuvre seconde devrait logiquement, à notre sens, être considérée comme intrinsèquement contrefaisante, et il est difficile de comprendre comment son utilisation pourrait être légitimée au titre du *fair use*. »



95. V. en ce sens P. Gilliéron, La Cour Suprême des Etats-Unis contre Andy Warhol ?, *WG-Avocats.ch* 29 mai 2023, article disponible sur < <https://www.wg-avocats.ch/actualites/propriete-intellectuelle/la-cour-supreme-des-etats-unis-contre-andy-warhol/> >, consulté le 12 juin 2023.

96. *Concurring opinion*, p. 6.

97. 992 F.3d 99, à la p. 116 : « We agree with the district court that the Prince Series works are commercial in nature ».

98. *Dissenting opinion*, p. 16 : « Warhol's use, to be sure, had a commercial aspect. Like most artists, Warhol did not want to hide his works in a garret; he wanted to sell them ». La Cour suprême d'ailleurs relève que « Warhol himself paid to license photographs for some of his artistic renditions » (*Slip opinion*, p. 22).

99. V. en ce sens P. Samuelson, How to Distinguish Transformative Fair Uses From Infringing Derivative Works?, *Kluwer Copyright Blog* 5 juin 2023.

100. P. Gilliéron, préc.

droit ou ayants cause est illicite. L'appelante ne conteste pas que le logo litigieux présente les caractères d'une œuvre graphique constitutive d'une œuvre de l'esprit. L'intimée ne conteste pas que l'indemnité forfaitaire de 35 000 euros prévue en cas d'utilisation illicite ou de contrefaçon du logo s'analyse en une clause pénale. En droit, il résulte de l'article 1231-5 du Code civil que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...] Il est de jurisprudence constante que le caractère excessif de la clause pénale peut se déduire de la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé ». En l'espèce le prestataire n'avait fourni aucune précision quant à la valeur économique réelle des droits d'auteur qu'elle aurait pu céder pour un logo, original mais relativement simple, dont la création a été facturée, faut-il le rappeler, 450 euros. En outre, il n'est justifié d'aucune utilisation du logo après le 21 septembre 2020 (l'on comprend à la lecture de l'arrêt que le logo a été utilisé du mois d'avril 2018 au plus tôt au mois de septembre 2020, suite à la mise en demeure). « Il s'ensuit que la clause pénale, dont le montant forfaitaire a été déterminé de façon abstraite sans rapport économique avec la prestation réalisée, apparaît manifestement disproportionnée avec le préjudice que peut avoir subi l'Agence graphics du fait de l'utilisation du logo sans son accord. Il s'ensuit que, manifestement excessive, la clause pénale doit être réduite à la somme de 5 000 euros ». La révision de la clause pénale est à l'abri de la critique. Comment pouvait-on exiger 35 000 euros de dommages-intérêts pour la reproduction non autorisée d'une œuvre facturée 500 euros, dans un temps relativement court (un an et demi au plus) ? L'arrêt reste tout de même assez mystérieux sur un point essentiel. Pourquoi réviser la clause d'un contrat de cession de droit d'auteur qui n'a pas été conclu ? À la lecture de l'arrêt, l'on comprend que la société qui a passé commande avait accepté le devis mais n'avait pas signé la cession de droit d'auteur qui comportait la clause pénale. Il eut été logique d'en revenir à la responsabilité délictuelle et à une appréciation des dommages-intérêts détachés de toute clause pénale. Le résultat aurait peut-être été le même.

J.-M. BRUGUIERE

« Pourquoi réviser la clause d'un contrat de cession de droit d'auteur qui n'a pas été conclu ? Il eut été logique d'en revenir à la responsabilité délictuelle et à une appréciation des dommages-intérêts détachés de toute clause pénale. »

5. Procédure et sanctions

■ 1. Compétence juridictionnelle – Contrefaçon dans l'espace public – Retrait d'une statue – Mise en cause d'une collectivité territoriale – Compétence du juge judiciaire (oui)

- TA Pau, du 23 février 2023
décision n° 2002223

Compétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur la responsabilité d'une collectivité territoriale en présence d'une contrefaçon dans l'espace public.

Petite piqûre de rappel de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'une collectivité publique est responsable d'une contrefaçon dans l'espace public. La commune de Tarbes a acquis, en 2002, une sculpture monumentale en bronze intitulée *Le cheval cabré*, signée de l'artiste Christian A., et l'a installée à l'intersection de deux rues du centre-ville. Par un arrêt du 17 décembre 2008, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a reconnu M. A. coupable de contrefaçon de l'œuvre de M. E. B. intitulée *La Prueva* ou *La fontaine aux chevaux*, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 100 000 euros, et l'a condamné solidairement au versement à M. B. d'une somme de 300 000 euros au titre des dommages et intérêts. Le 10 juillet 2020, M. B. a demandé au maire de Tarbes de retirer immédiatement l'œuvre contrefaisante de l'espace public et de lui verser la somme de 100 000 euros, à parfaire, au titre de la réparation de son préjudice. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née le 10 septembre 2020, d'enjoindre à la commune de Tarbes de procéder au retrait de cette statue de l'espace public et à sa destruction, ainsi que de publier le jugement à intervenir sur son site internet, et enfin de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. La commune de Tarbes soulève l'incompétence du juge judiciaire. Sans succès. « Si la responsabilité, qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. Aux termes de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle : "Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire". Il résulte de ces dispositions que, par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité des personnes publiques fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève, compte tenu des dispositions de l'article L. 331-1 du

Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction issue de l'article 196 de la loi susvisée du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le litige, qui porte sur l'exposition d'une œuvre contrefaite, tend à mettre en œuvre la responsabilité de la collectivité territoriale pour atteinte aux droits de la propriété artistique et à raison du seul refus de faire cesser l'atteinte à ces droits. Ce litige concerne, ainsi, une demande relative à la propriété littéraire et artistique, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Par suite, il relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ». Juger du dépassement contractuel dans un marché public, évaluer les dommages-intérêts suite à la contrefaçon d'une personne publique, se prononcer sur la violation du droit moral dans le cadre de l'exécution de travaux publics relève de la compétence du juge de l'ordre judiciaire. Depuis les deux décisions du 7 juillet 2014 du Tribunal des conflits, la compétence du juge administratif en matière de droit d'auteur se réduit comme peau de chagrin¹⁰¹...

« Depuis les deux décisions du 7 juillet 2014 du Tribunal des conflits, la compétence du juge administratif en matière de droit d'auteur se réduit comme peau de chagrin... »

J.-M. BRUGUIERE

■ 2. Actes de contrefaçon – Similitude incontestable – Faute dolosive (oui) – Couverture du risque (non)

- Cass. 3^e civ., 30 mars 2023 pourvoi n° 21-21.084

Le risque de contrefaçon ne peut être couvert par l'assurance en présence d'une faute dolosive de l'assuré.

Une fois n'est pas coutume, nous commenterons une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui aborde une question inédite à notre sens, celle de la couverture du risque de contrefaçon par l'assurance, et qui reprend à l'occasion la définition de la faute dolosive donnée par la deuxième chambre civile. Une uniformisation opportune au soutien de la lutte contre la contrefaçon.

Pour les besoins de son activité de *design* et d'architecture intérieure, la société Atelier archange a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA. Le contrat a été souscrit par l'intermédiaire de l'agent de l'assureur, la société Di Giorgio & Gintrand assurances, aux droits de laquelle vient la

société Expera assurances. La société Atelier archange a été chargée par la société McDonald's Europe de travaux de décoration de restaurants. À la suite d'une réclamation d'ayants droit d'un designer, la société Atelier archange a déclaré un sinistre à son assureur, qui a refusé sa garantie aux motifs que l'assurée avait commis une faute dolosive en raison du caractère flagrant et massif de la contrefaçon. La société Atelier archange a assigné l'assureur et son agent. La société Oak édition est venue aux droits de la société Atelier archange. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté les demandes formées contre les sociétés MMA, la société Oak édition a formé un pourvoi en cassation. À l'appui de son pourvoi, la société Oak faisait valoir des arguments d'une grande fragilité. Tout d'abord, un cabinet d'architecte ne pourrait garantir avec certitude le fait que celui qui travaille pour son compte emprunte à d'autres des éléments de création. Ensuite, des œuvres peuvent faire l'objet d'appréciation fort différentes d'un pays à un autre. Enfin, l'architecte s'était simplement inspiré d'éléments graphiques usuels en « y apportant un travail créatif supplémentaire ». Le rejet du pourvoi ne faisait aucun doute¹⁰². Pour la troisième chambre civile, « selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables »¹⁰³.

Ainsi que le souligne la 3^e chambre civile, « la cour d'appel a retenu qu'en utilisant, sans autorisation, dans des restaurants au Royaume-Uni et en Europe et, dès lors, soumises à un large public, des reproductions dont la similitude avec des œuvres d'un tiers est incontestable, malgré la clause contractuelle d'originalité la liant aux sociétés McDonald's, la société Atelier archange a pris un risque ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, excluant la garantie de l'assureur. Ayant retenu que l'assurée avait commis une faute dolosive, laquelle n'impliquait pas la volonté de son auteur de créer le dommage, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'assureur n'avait pas à répondre des dommages. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ».

L'on aura compris que la faute dolosive (celle d'une particulière gravité comme on le sait), qui prive l'assuré de sa garantie, résulte de la volonté de provoquer



101. V. toutefois le jugement du TA de Paris du 21 avr. 2023 commenté *supra*.

102. Un étudiant de M1 de propriété intellectuelle sait bien ainsi que la contrefaçon ne s'apprécie jamais par rapport aux différences.

103. Cass. 2^e civ., 20 janv. 2022, pourvoi n° 20-13.245, publié au *Bulletin*.

le risque (ici de contrefaçon). Elle découle surtout de la réalisation d'un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Une définition donnée par la deuxième chambre civile que reprend donc la chambre voisine. L'assuré est bien conscient du fait que le risque encouru est important mais il ne fait rien pour l'éviter. Factuellement, c'est bien ce qui semble s'être produit. L'œuvre litigieuse a été reproduite dans tous les restaurants du Royaume-Uni et Europe (et non dans un café *underground* d'un village de la Drôme). Par ailleurs, l'architecte a reproduit l'œuvre d'un artiste d'une grande notoriété. L'imitation a été « flagrante », pour reprendre les termes de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Parallèlement à cela, le cabinet d'architecte a garanti à McDonald's l'originalité de son œuvre. La moindre des choses eut été d'être vigilant sur la nature du travail produit.

La faute dolosive apparaît donc ici comme un outil juridique au soutien de la lutte contre la contrefaçon. Le contrat d'assurance est neutralisé en raison de cette faute d'une particulière gravité ce qui revient finalement à interdire de reporter le risque de contrefaçon sur un tiers au risque de banaliser le délit. Ce n'est pas la première fois que le droit civil est appelé à la rescousse de la lutte contre la contrefaçon. L'on se souvient que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé que les marchandises contrefaisantes étaient hors du commerce juridique au sens de l'ancien article 1128 du Code civil. En conséquence toute personne peut demander la nullité d'une vente de contrefaçon. Cela crée une insécurité pour les vendeurs et les acheteurs (insécurité d'autant plus grande que la nullité absolue n'est pas suivie de la restitution, les choses étant par définition hors du commerce juridique). Retour à notre décision, il pourrait être soutenu que la contrefaçon étant un délit civil et pénal, il n'est pas possible d'assurer une telle faute. De quelque manière que l'on raisonne, la solution de la troisième chambre civile de la Cour de cassation est parfaitement motivée.

« Il pourrait être soutenu que la contrefaçon étant un délit civil et pénal, il n'est pas possible d'assurer une telle faute. »

J.-M. BRUGUIERE

■ 3. Droit d'information prévu par l'article 8 de la directive 2004/48 – Preuve à rapporter

- CJUE, 27 avril 2023
aff. C-628/21, ECLI:EU:C:2023:342
TB c/ Castorama Polska et Knor

Le demandeur qui se prévaut du droit d'information prévu l'article 8 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle doit four-

nir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire du droit dont la violation est alléguée.

La Cour de justice dessine progressivement les contours du droit d'information prévu par l'article 8 de la directive 2004/48¹⁰⁴ et transposé en droit français, pour ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, par l'article L.331-1-2 du CPI¹⁰⁵. Bien entendu, l'analyse impose une approche transversale de la question puisque l'article 8 de la directive s'applique aussi aux droits de propriété industrielle¹⁰⁶.

L'arrêt commenté se prononce cette fois sur la preuve que doit rapporter le demandeur pour accéder à cette mesure d'instruction. Une difficulté qui a déjà suscité une abondante jurisprudence en France, ce qui rend l'éclairage des sages du plateau de Kirchberg particulièrement opportun (même si nous serons amené à constater que les enseignements de la décision se révèlent, en fin de compte, plutôt maigres).

En l'espèce, le litige naît de l'action introduite devant le Tribunal régional de Varsovie par un auteur qui incrimine la reprise, par deux entreprises polonaises, de certaines de ses illustrations et qui entend obtenir des sociétés défenderesses la fourniture de certaines informations, notamment sur la quantité et le prix des marchandises vendues. Les intéressées opposent le défaut d'originalité des œuvres, au graphisme très simple, et font valoir que le demandeur n'a pas démontré qu'il disposait sur elles des droits patrimoniaux d'auteur. L'article 479113 du Code polonais de procédure civile énonce que le titulaire du droit peut exercer le droit



104. Dir. 2004/48, art. 8 §1 : « 1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui : a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale ; b) a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ; c) a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes, ou d) a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services ».

105. CPI, art. L. 331-1-2, al. 1^{er} : « Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres I^{er}, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services ».

106. V. notam. CPI, art. L. 521-5 (dessins et modèles), L. 615-5-2 (brevets) et L. 716-7-1 (marques).

d'information s'il « démontre de manière plausible l'existence de circonstances caractérisant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Constatant que les juristes polonais sont divisés sur l'interprétation à retenir de ce texte¹⁰⁷, le Tribunal régional de Varsovie veut en savoir plus et pose deux questions : la mesure de protection est-elle subordonnée à la condition que l'intéressé établisse qu'il est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ? Dans la négative, suffit-il que l'existence du droit de propriété intellectuelle soit rendue vraisemblable ? Alors que les gouvernements polonais et autrichien tiennent pour une réponse affirmative à la première question, la Commission soutient qu'il suffit au demandeur d'établir, avec un degré de probabilité suffisant, que sa demande d'informations concerne un droit de propriété intellectuelle existant¹⁰⁸. L'avocat général Rantos, quant à lui, estime qu'imposer au demandeur la preuve effective de la titularité du droit retirerait à l'article 8 « une grande partie de son utilité pratique »¹⁰⁹, et il propose à la Cour de justice de répondre que « le requérant doit rendre vraisemblable, en présentant des éléments de preuve suffisants, qu'il est titulaire du droit de propriété intellectuelle en cause, sans qu'il soit exigé de lui qu'il le démontre ».

« La Cour observe que l'article 4 de la directive 2004/48, qui vise les « titulaires de droits de propriété intellectuelle » ne doit pas être interprété, au pied de la lettre, comme imposant au requérant de « démontrer qu'il est effectivement titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné ».

La Cour va se prononcer dans le même sens, mais pas dans les mêmes termes. Elle observe d'abord, comme l'avait fait l'avocat général, que l'article 4 de la directive 2004/48, qui vise les « titulaires de droits de propriété intellectuelle » ne doit pas être interprété, au pied de la lettre, comme imposant au requérant de « démontrer qu'il est effectivement titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné »¹¹⁰ et que l'article 8 §1 doit être interprété au regard du contexte dans lequel il s'inscrit et des « objectifs » de la directive¹¹¹. S'agissant du contexte éclairant le « niveau de preuve » requis, elle cite¹¹² l'article 6 disposant que le demandeur doit, pour obtenir que la « partie adverse » soit contrainte de produire des éléments de preuve qui se trouvent sous son contrôle, présenter lui-même « des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations », l'article 7 qui subordonne l'introduction d'une demande de mesures provisoires de conservation de preuves à la présentation « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle », et l'article 9 §3 qui, au titre des mesures provisoires et conservatoires, prévoit que les autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu'il fournisse « tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ». Quant à l'objectif, il

est « d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle » à travers des « voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant »¹¹³. Comme elle prend l'habitude de le faire désormais, la Cour met sur la table la question des droits fondamentaux, ici le droit fondamental à un recours effectif garanti à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit d'information vise, précise-t-elle, à concrétiser¹¹⁴. Puis elle reprend à son compte¹¹⁵ la distinction opérée par l'avocat général Rantos¹¹⁶ entre la fonction d'une demande d'informations au titre de l'article 8 de la directive 2004/48 et la fonction de l'action en justice visant à faire constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Si la première était soumise aux mêmes exigences probatoires que la seconde, elle « perdrait une grande partie de son utilité pratique ». Bien entendu, le « caractère suffisant des preuves produites » devra être apprécié au regard de la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué¹¹⁷, donc, en tenant compte en l'espèce de la notion d'œuvre originale retenue par la jurisprudence, en particulier par l'arrêt *Brompton*¹¹⁸, et la juridiction de renvoi devra veiller à vérifier qu'il n'est pas fait une « utilisation abusive » de la demande¹¹⁹. Et la Cour de conclure en disant pour droit qu'il revient au requérant agissant sur le fondement de l'article 5 de « fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d'acquiescer avec une

107. L'avocat général Rantos note dans ses conclusions présentées le 17 novembre 2022 (ECLI:EU:C:2023:356), au point 20 : « Les juristes polonais auraient exprimé deux points de vue contradictoires sur l'interprétation de l'article 479113 du code de procédure civile, en considérant soit que le requérant doit apporter la preuve qu'il est titulaire du droit de propriété intellectuelle en cause, soit qu'il est seulement nécessaire pour lui de prouver non pas l'atteinte au droit protégé, mais seulement son caractère vraisemblable, puisque la demande d'informations peut être également dirigée contre un tiers ».

108. Concl. AG Rantos, préc., point 29.

109. *Ibid.*, point 42.

110. CJUE, 27 avr. 2023, aff. C-628/21, ECLI:EU:C:2023:342, *TB c/ Castorama Polska et Knor*, point 35.

111. *Ibid.*, point 37.

112. *Ibid.*, point 38.

113. *Ibid.*, point 39.

114. *Ibid.*, point 43.

115. *Ibid.*, point 44-45.

116. Concl. préc., point 41.

117. Arrêt commenté, point 46.

118. *Ibid.*, point 50.

119. *Ibid.*, point 52 à 54.

certitude suffisante la conviction qu'il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables ».

La décision s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence ayant décidé que la procédure prévue par l'article 8 présente un « caractère autonome »¹²⁰, ce qui explique que le droit d'information ait pu être invoqué après la clôture d'une action en contrefaçon¹²¹, et justifie en même temps l'allègement du fardeau probatoire.

Si l'on s'attache, comme il est normal, aux termes utilisés, la Cour semble un peu plus exigeante que son avocat général puisqu'elle évoque une « certitude suffisante » là où les conclusions se contentaient d'affirmer que le demandeur devait « rendre vraisemblable » sa titularité¹²². Il n'est pas certain, toutefois, que cela traduise une véritable différence de point de vue. La solution, en tout cas, est compatible avec la lettre de l'article 8 qui, la Cour prend soin de le noter, ne prend pas parti sur la question probatoire¹²³, comme avec la lettre de l'article 47 de l'Accord Adpic¹²⁴, ainsi qu'avec les principes généraux du droit français de la preuve qui, lorsque sont en jeu des mesures provisoires ou conservatoires, se contente, en deçà d'une « quasi-certitude » (ou « certitude morale »), d'une simple vraisemblance¹²⁵.

En pratique, elle ne devrait pas conduire à une inflexion de la jurisprudence française qui, quelque peu réticente dans un premier temps pour accueillir les demandes fondées sur le droit d'information¹²⁶, semble aujourd'hui plus ouverte¹²⁷, étant entendu que les juges du fond jouissent en principe, à cet égard, d'un pouvoir souverain¹²⁸.

Bien que la discussion soit menée sur la qualité de titulaire du droit de propriété intellectuelle, c'est en réalité la question de l'accès à la protection qui, en l'espèce, était en jeu. Cela ne saurait étonner puisque la notion d'auteur et la notion d'œuvre originale sont jumelles. Or, malgré les efforts de la Cour de justice pour cerner la notion autonome de droit de l'Union que constitue l'œuvre de l'esprit originale, force est de constater que le résultat est encore largement perfectible, en sorte que l'acquisition d'une « certitude suffisante » sur ce point comporte une grande part de subjectivité.

On sait que le problème a été posé aussi au regard de l'action en contrefaçon elle-même, certaines décisions ayant fait de la démonstration de l'originalité une condition de la recevabilité de l'action, avant que la Cour de cassation prenne parti en décidant que la contestation de l'originalité relève de la défense au fond¹²⁹, position à laquelle se range la jurisprudence la plus récente¹³⁰. On sait également que la même Cour a érigé en principe que « l'auteur, ses ayants droit ou ses ayants cause ont qualité pour agir en contrefaçon et solliciter à cet effet l'autorisation, par ordonnance rendue sur requête, de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, sans avoir à justifier, au préalable, de l'originalité

La Cour semble un peu plus exigeante que son avocat général puisqu'elle évoque une « certitude suffisante » là où les conclusions se contentaient d'affirmer que le demandeur devait « rendre vraisemblable » sa titularité.



120. CJUE, 17 juin 2021, aff. C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492, *Mircom c/ Telenet* : *Propri. intell.* 2022, n° 82, p.51, obs. J.-M. Bruguière ; *D.* 2021, 2153, obs. J. Larrieu ; *Dalloz IP/IT* 2021, p. 641, obs. P. Blassel ; *RTD com.* 2021, p. 805, obs. F. Pollaud-Dulian, points 81-82.

121. CJUE, 18 janv. 2017, aff. C-427/15, ECLI:EU:C:2017:18, *New Wave* : *Comm. com. électr.* 2017, comm. 51, obs. C. Caron ; *RTD com.* 2017, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian.

122. V., relevant la nuance, P. Kamina, obs. préc.

123. Arrêt commenté, point 33 : « s'agissant des termes de cette disposition, force est de constater qu'elle ne prévoit pas, en elle-même, l'obligation pour le requérant de démontrer qu'il est titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné ».

124. Accord Adpic, art. 47 : « Les Membres pourront disposer que les autorités judiciaires seront autorisées à ordonner au contrevenant, à moins qu'une telle mesure soit disproportionnée à la gravité de l'atteinte, d'informer le détenteur du droit de l'identité des tiers participant à la production et à la distribution des marchandises ou services en cause, ainsi que de leurs circuits de distribution ».

125. P. Kinsch, « Entre certitude et vraisemblance, le critère de la preuve en matière civile », in *Mélanges G. Wiederkehr*, Dalloz, 2009, p. 455-470, n° 12 : « Par hypothèse, ces mesures sont urgentes et ne permettent pas d'attendre l'achèvement d'un processus probatoire complet ». V. aussi C. civ., art. 1368 : « À défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ».

126. V. sur le terrain du droit de marque, P. Tréfigny, *Droit des marques* : quoi de neuf sous l'angle de l'accès à la preuve de la contrefaçon en France : une avancée ?, *Propri. industr.* 2013, dossier 4, n° 32.

127. A. Boissard et C. Chazal, *Le droit d'information de l'article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle invoqué devant le juge de la mise en état*, *Comm. com. électr.* 2017, prat. 13, et les références citées. *Aj. CA Paris*, pôle 5-1, 9 nov. 2021, RG n° 21/01880.

128. V. par ex. Cass. com., 21 oct. 2014, pourvoi n° 13-15.435 : *Juris-Data* n° 2014-036161 (« c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité que la cour d'appel a alloué des provisions, à valoir sur la réparation des préjudices respectifs non sérieusement contestables causés par les actes argués de contrefaçon antérieurs à l'expiration des brevets, aux titulaires des droits conférés par ces derniers et a accueilli leurs demandes formées au titre du droit d'information devant leur permettre d'évaluer ces préjudices »). – Cass. com., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-25.110 (« c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner » la mesure sollicitée, dès lors que l'origine des produits litigieux et l'étendue des préjudices subis par les titulaires des droits d'auteur et des droits sur les dessins et modèles étaient connues, sans s'arrêter à l'objection des sociétés demanderesse qui faisaient valoir qu'une partie de la masse contrefaisante demeurait indéterminée).

129. Cass. com., 29 janv. 2013, pourvoi n° 11-27.351.

130. V. par ex. CA Paris, pôle 5-1, 18 mai 2022, RG n° 20/02574 : *Comm. com. électr.* 2022, chron. 10, n° 10, obs. A. E. Kahn. – CA Versailles, 12^e ch., 13 oct. 2022, RG n° 21/07289 : *RTD com.* 2023, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian.

de l'œuvre sur laquelle ils déclarent être investis des droits d'auteur »¹³¹, solution, qui, il est vrai, a été critiquée¹³². C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la décision commentée, laquelle ne devrait, selon nous, conduire à écarter l'application de l'article L.331-1-2 du CPI que si l'originalité de l'œuvre suscite un doute sérieux. Tel est le cas, par exemple, lorsque la demanderesse « se présente simplement comme créatrice de dessins originaux », sans « démonstration du processus de créativité » et sans aucune « analyse objective du style et de la particularité de ces dessins les distinguant d'autres œuvres »¹³³.

« La décision commentée ne devrait conduire à écarter l'application de l'article L.331-1-2 du CPI que si l'originalité de l'œuvre suscite un doute sérieux. »

A. LUCAS

■ 4. Contrefaçon – Bonne foi – Professionnel – Garantie d'éviction du vendeur (non)

- CA Paris, pôle 5-1, 31 mars 2023
RG n° 21/04567
Botella c/ consorts Berthoud
- CA Paris, pôle 5-1, 31 mars 2023
RG n° 21/12736
Botella c/ Fine Art Auctions
- CA Paris, pôle 5-1, 31 mars 2023
RG n° 21/12744
Botella c/ K2 Consultance

Les consorts Berthoud, ayants droit de Diego Giacometti, ont fait saisir 21 œuvres exposées par la galerie Botella lors de l'édition 2017 du PAD, célèbre salon de *design*, qu'ils estimaient contrefaisantes. L'expert judiciaire a confirmé le caractère non authentique des objets saisis et le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le galeriste pour contrefaçon des droits d'auteur de Diego Giacometti, le déboutant par ailleurs de sa demande de jonction de l'instance avec les procédures introduites à l'encontre de ses propres vendeurs¹³⁴. Ces procédures ont abouti à la condamnation desdits vendeurs à verser au galeriste les sommes correspondant au prix de vente des différentes pièces de mobilier qu'il leur avait achetées, mais non, comme il le demandait, à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts Berthoud¹³⁵. Dans plusieurs arrêts rendus le 31 mars 2023, la Cour d'appel de Paris se prononce sur le recours formé par M. Botella contre ces différentes décisions.

S'agissant du litige opposant le galeriste aux consorts Berthoud, la Cour confirme le jugement qui avait retenu la responsabilité du premier dans la réalisation

des actes de contrefaçon au préjudice des seconds. Monsieur Botella contestait sa responsabilité en arguant qu'il s'était enquis, autant qu'il lui était possible de le faire, de la provenance et de l'authenticité des œuvres litigieuses au moment de leur acquisition et se prévalait de divers documents tels que des factures et des certificats attestant de l'authenticité des pièces litigieuses. L'argument ne convainc pas les juges parisiens pour qui « la bonne foi, à la supposer établie en l'espèce compte tenu des caractéristiques et de la teneur des documents susmentionnés, est inopérante en matière de contrefaçon et M. Botella ne peut utilement soutenir qu'il n'est qu'un simple revendeur et non pas fabricant des modèles litigieux ni à l'origine de leur fabrication pour se décharger de sa responsabilité ».

Cette argumentation appelle plusieurs observations. Il n'est tout d'abord pas contesté que l'élément intentionnel du délit de contrefaçon n'est requis qu'au pénal et que la bonne foi du contrefacteur ne fait pas obstacle à sa condamnation civile. Encore faut-il distinguer, parmi les différents participants à l'exploitation contrefaisante, entre l'auteur des actes de reproduction et de représentation d'une part et ceux qui commercialisent les exemplaires contrefaisants d'autre part. Ces derniers sont susceptibles d'être condamnés pour contrefaçon par diffusion, c'est-à-dire pour violation du droit de distribution¹³⁶. À la différence des contrefacteurs primaires, leur responsabilité ne devrait néanmoins pouvoir être engagée qu'à condition de rapporter la preuve de leur connaissance du caractère contrefaisant des produits litigieux. Quand bien même la règle ne serait consacrée qu'en matière de brevets, il convient de retenir aussi à propos de la propriété littéraire et artistique que « l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause »¹³⁷.



131. Cass. 1^{re} civ., 6 avr. 2022, pourvoi n° 20-19.034 : *Comm. com. électr.* 2022, comm. 49, note P. Kamina ; *Propri. intell.* 2022, n° 85, p.31, obs. J.-M. Bruguière ; *RTD com.* 2022, p. 273, obs. F. Pollaud-Dulian.

132. P. Kamina, note préc. – P. de Candé et J. Blanchard, *Comm. com. électr.* 2022, prat. 11.

133. CA Lyon, 8^e ch., 18 mars 2014, RG n° 13/09611 et n° 13/09620 : « Faute de tout élément probant en ce domaine, c'est à bon droit au stade de la mise en état que la société MT fait état de ce qu'il existe des doutes sérieux sur la recevabilité même de l'action intentée par M^{me} G. ».

134. TJ Paris, 28 janv. 2021, RG n° 17/10249.

135. V. notamment TJ Paris, 15 avr. 2021, RG n° 20/06378 et TJ Paris, 6 mai 2021, RG n°20/06381.

136. Sur la distinction entre la diffusion et le débit, voir A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 5^e éd., 2017, n° 1241 s.

137. CPI, art. L. 615-1, al. 3.

Une telle distinction entre le contrefacteur primaire et le distributeur est admise de longue date en matière de répression pénale de la contrefaçon où la présomption de mauvaise foi ne pèse que sur le premier et pas sur le second. Dans une affaire proche de celle ayant donné lieu aux arrêts commentés, à propos d'un courtier en œuvres d'art ayant vendu à une galerie des aquarelles dont l'inauthenticité avait ensuite été établie par l'expert, la Cour de cassation avait approuvé les premiers juges de l'avoir relaxé au bénéfice du doute alors qu'il était poursuivi pour débit d'ouvrages contrefaisants, au motif que, « si une présomption de mauvaise foi s'attache à la contrefaçon elle-même, il n'en est pas de même à l'égard des infractions de débit, d'exportation et d'importation d'ouvrages contrefaisants »¹³⁸. Une distinction semblable doit être opérée au civil, non plus pour admettre ou refuser une présomption de mauvaise foi du contrefacteur secondaire, mais pour subordonner sa responsabilité civile à la preuve d'une faute d'imprudence ou de négligence.

En l'espèce, le refus d'exonérer le galeriste de toute responsabilité n'était donc pas fondé, quoi qu'en dise la Cour d'appel de Paris, sur le principe d'indifférence de la bonne foi, mais bien sur l'existence d'une faute, à tout le moins de négligence, pouvant lui être reprochée. Nonobstant les documents que lui avaient remis ses vendeurs, M. Botella aurait dû faire preuve d'une plus grande diligence dans la vérification de l'authenticité des œuvres litigieuses. Les juges parisiens prennent en effet soin de préciser que « l'expert judiciaire a indiqué que certaines pièces ont un aspect grossier et auraient dû interpeller tout professionnel, que de nombreuses œuvres de Diego Giacometti ont été copiées et déclarées non authentiques, qu'une vigilance extrême doit être appliquée avant toute décision d'achat, alors qu'en l'espèce M. Botella est un professionnel du marché de l'art qui, en tant que tel, devait faire preuve d'une vigilance accrue s'agissant des œuvres attribuées à Diego Giacometti pour lesquelles la remise en cause des certificats d'authenticité a été révélée par la presse en 2009 ». La condamnation du galeriste à réparer le préjudice souffert par les consorts Berthoud du fait de la commercialisation d'exemplaires contrefaisants des œuvres de Diego Giacometti est ainsi justifiée par son manque de diligence et non sa mauvaise foi.

M. Botella, négligent mais de bonne foi, pouvait-il se retourner contre ses vendeurs, également professionnels du marché de l'art, qui lui avaient garanti l'authenticité des pièces achetées ? La Cour d'appel de Paris approuve les premiers juges d'avoir estimé qu'il avait agi avec légèreté et manque de professionnalisme et était en conséquence irrecevable à solliciter la garantie de ses vendeurs des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts Berthoud, au motif que « la garantie d'éviction n'est pas due par le cédant lorsque le cessionnaire a participé aux actes de

contrefaçon ». Il est permis de ne pas être totalement convaincu par une telle argumentation. Il est en effet traditionnellement admis que « la personne qui a participé à une contrefaçon en mettant en vente *un produit qu'elle savait être contrefaisant* n'est pas fondée à obtenir la garantie de son vendeur pour l'éviction qu'elle subit, qui est de son fait »¹³⁹. Mais en l'espèce, la connaissance du caractère contrefaisant des pièces litigieuses était justement contestée par le galeriste et la preuve n'en était pas rapportée par ses vendeurs. Or la qualité de professionnel du galeriste permettait certes de faire peser sur lui une obligation de vigilance renforcée, mais pas d'en déduire qu'il avait connaissance de la contrefaçon et ne pouvait par conséquent bénéficier de la garantie d'éviction de ses vendeurs. Dans un arrêt de principe du 13 mars 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation, après avoir énoncé, au visa de l'article 1626 du Code civil, que « la garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu'il savait contrefai[san]t », a jugé que « la cour d'appel ne pouvait exclure l'action en garantie dirigée contre le vendeur en opposant à l'acquéreur sa seule qualité de professionnel et sans constater que ce dernier avait eu une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon »¹⁴⁰. Certes, des arrêts plus anciens de la chambre commerciale s'étaient prononcés en sens inverse, refusant le bénéfice de la garantie d'éviction du seul fait que l'acheteur avait la qualité de professionnel¹⁴¹. Mais cette divergence de jurisprudence a disparu depuis que la chambre commerciale, se ralliant à la chambre civile, subordonne l'exclusion ou la limitation de la garantie d'éviction du vendeur à la condition que l'acheteur professionnel ait « une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon »¹⁴².

A. LUCAS-SCHLOETTER



138. Cass. crim., 28 févr. 1991, pourvoi n° 90-81.888 : *Bull. crim.*, n° 103.
139. Cass. 1^{re} civ., 15 oct. 1996, pourvoi n° 94-18.499 : *Bull. civ.* I, n° 355 (nos italiques).

140. Cass. 1^{re} civ., 13 mars 2008, pourvois n° 06-20.152 et 06-20.443 : *Bull. civ.* I, n° 78 ; *D.* 2008, p. 1317, note T. Lancrenon ; *Comm. com. électr.* 2008, comm. 64, note C. Caron.V. dans le même sens Cass. 1^{re} civ., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-20.524 : *JCP E* 2005, 1170, note A. Singh. – CA Paris, pôle 5-2, 24 janv. 2020, pourvoi n° 18/06949.

141. Cass. com., 29 oct. 2003, pourvoi n° 02-10.110. – Cass. com., 4 févr. 2004, pourvoi n° 02-11.013 : *Prop. industr.* 2004, comm. 35, note P. Kamina.

142. Cass. com., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-25.110.

6. Droit international

■ Reconnaissance et exécution des jugements – Règlement Bruxelles I – Chanson jugée contrefaisante par des juridictions italiennes – Certificat d'exécution délivré par le TGI de Paris – Notification à la Sacem – Absence de notification aux coauteurs – Irrecevabilité

- CA Paris, pôle 5-2, 10 décembre 2021 RG n° 20/09007
- Cass. 1^{re} civ., 25 mai 2023 pourvois n° 22-12.299 et n° 22-12.469 publié au *Bulletin*

Dès lors que des décisions italiennes ayant irrévocablement jugé contrefaisante une œuvre musicale enregistrée à la Sacem ont été déclarées exécutoires en France, les décisions du TGI de Paris constatant cette force exécutoire doivent, par application du règlement Bruxelles I, être signifiées aux coauteurs de l'œuvre en cause et pas seulement à la Sacem.

La libre circulation des jugements dans l'Union européenne, rendue possible par « un approfondissement des rapports de confiance mutuelle, à la mesure de la convergence croissante des pratiques judiciaires »¹⁴³, a commencé avec la Convention de Bruxelles de 1968, qui a posé le principe¹⁴⁴ de la reconnaissance de plein droit, dans un État membre, des décisions rendues, en matière civile et commerciale, dans un autre État membre. Elle s'est poursuivie avec le règlement Bruxelles I¹⁴⁵, qui a simplifié davantage la déclaration de force exécutoire en la réduisant « à un simple coup de tampon apposé par une autorité publique dans une instance non contradictoire »¹⁴⁶, et a pris sa forme actuelle avec le règlement Bruxelles I bis¹⁴⁷, dont l'article 39 prévoit qu'« une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire »¹⁴⁸. Elle vaut bien entendu pour la propriété littéraire et artistique et notamment pour les décisions rendues en matière de contrefaçon de droit d'auteur, même si la jurisprudence n'en a encore offert, à notre connaissance, aucune illustration. D'où l'intérêt de l'affaire soumise à la Cour d'appel de Paris dont l'arrêt est cassé par la première chambre civile, au visa de plusieurs articles du règlement Bruxelles I.

L'œuvre musicale en cause est très connue. Il s'agit de la chanson *On va s'aimer*, paroles de Didier Barbelivien, musique de Gilbert Montagné, déposée à la Sacem en 1975. Elle a déjà alimenté la chronique judiciaire au titre du droit moral de ses coauteurs¹⁴⁹. Ceux-ci, cette fois, sont en position de défendeurs. Ils ont été assignés en contrefaçon en Italie par les titulaires de droits sur la chanson *Une fille de France*, paroles de Didier Barbelivien et Jean-Max Rivière, musique de Michel Cywie,

interprétée par Gianni Nazario et déclarée à la SIAE¹⁵⁰ en 1983. À la suite d'une longue procédure, le Tribunal de Milan a jugé en 2008 que la chanson *On va s'aimer* était une contrefaçon de la chanson *Une fille de France*. La Cour d'appel de Milan a confirmé deux ans plus tard et la Cour de cassation italienne a, en 2012, rejeté les pourvois. Une autre procédure, destinée à apurer les comptes des redevances d'auteur pour la période d'exploitation écoulee entre janvier 1995 et avril 2013 a donné lieu en 2017 à un arrêt de la Cour d'appel de Milan. Des pourvois ayant été formés contre cet arrêt, la Cour de cassation italienne a rendu en 2021 une décision faisant droit à certains moyens et renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Milan.

Entre-temps, l'arrêt de la Cour d'appel de Milan rendu en 2010 étant passé en force de chose jugée, la SIAE a pris les mesures nécessaires pour que les rémunérations engendrées par l'exploitation de l'œuvre *On va s'aimer* reviennent pour l'avenir aux ayants droit de l'œuvre *Une fille de France*. Mais la Sacem n'a pris aucune initiative en ce sens, compte tenu de l'absence de déclaration en France de la force exécutoire des décisions italiennes. Jean-Max Rivière et Michel Cywie, coauteurs de *Une fille de France*, et la société ayant acquis les droits sur la chanson ont alors assigné en référé les coauteurs de *On va s'aimer* ainsi que la société Universal Music Publishing, la société Universal Music France et la Sacem pour obtenir, d'une part, le maintien de la mesure de blocage des droits et, d'autre part, la modification de la documentation de l'œuvre *On va s'aimer* par la Sacem. Par ordonnance de référé rendue en 2013, le président du TGI de Paris a ordonné le maintien en réserve jusqu'à complet accomplissement des formalités prévues par le règlement 44/2001 pour faire constater la force exécutoire de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Milan du 10 juin 2010 et de l'arrêt à venir de la même juridiction statuant sur renvoi de l'arrêt rendu par la Cour de cassation italienne en 2021. Mais la même ordonnance a dit n'y avoir lieu à



143. L. d'Avout, La refonte du règlement Bruxelles I, *D.* 2013, p. 1014, n° 4.

144. Convention de Bruxelles, art. 26, al. 1^{er}.

145. Règl. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

146. L. d'Avout, préc.

147. Règl. 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

148. V. aussi considérant 26 : « La confiance réciproque dans l'administration de la justice au sein de l'Union justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre devraient être reconnues dans tous les États membres sans qu'une procédure spéciale ne soit nécessaire ».

149. V. en dernier lieu Cass. 1^{re} civ., 2 avr. 2009, pourvoi n° 08-10.194 : *RIDA* 2/2009, p. 435 et p. 371, obs. P. Sirinelli ; *Comm. com. électr.* 2009, comm. 52, note C. Caron ; *Propri. intell.* 2009, n° 32, p. 264, obs. A. Lucas ; *RTD com.* 2009, p. 305, obs. F. Pollaud-Dulian.

150. Società Italiana degli Autori ed Editori.

référé sur la demande portant sur la modification de la documentation de *On va s'aimer*.

Par la suite, le caractère exécutoire des cinq décisions italiennes précitées (les deux jugements du Tribunal de Milan, les deux arrêts de la Cour d'appel de Milan et l'arrêt de la Cour de cassation italienne de 2012) a été déclaré en France par le TGI de Paris dans des décisions distinctes signifiées à la Sacem, et à la Sacem seulement, en 2015, 2016 et 2018.

C'est alors que par acte du 6 novembre 2018, les mêmes demandeurs ont assigné au fond aux fins d'obtenir la modification de la documentation relative à l'œuvre *On va s'aimer* et la répartition des droits afférents. Ils ont obtenu satisfaction par jugement du 29 mai 2020. C'est ce jugement qui est confirmé par l'arrêt commenté en date du 10 décembre 2021. La Cour d'appel de Paris met de côté la question de l'indemnisation des victimes de la contrefaçon qui est encore pendante en Italie, pour se concentrer sur la modification de la documentation de la Sacem et la répartition des rémunérations après le mois d'avril 2013 concernant *On va s'aimer*. Elle s'intéresse en premier lieu à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, lesquels font valoir que les décisions du TGI de Paris déclarant exécutoires les décisions italiennes en France ne leur ont pas été signifiées, en sorte qu'elles ne peuvent être exécutées à leur rencontre, ajoutant que la Sacem est un tiers aux procédures italiennes et qu'elle n'a donc ni qualité, ni intérêt à former un recours à l'encontre des décisions du TGI de Paris reconnaissant la force exécutoire en France des décisions italiennes.

La cour ne fait pas droit à l'argument. D'abord, elle relève que les décisions ont été portées à la connaissance des défendeurs « dans le cadre de la présente procédure » et qu'ils « ne peuvent arguer qu'ils n'ont pas été en mesure d'exercer le recours prévu à l'article 43 du règlement (Bruxelles I) qui ne soumet pas l'ouverture du recours à la signification préalable de la décision ». Ensuite, elle constate que les appelants n'invoquent aucun détournement de procédure résultant de la volonté délibérée des intimés de ne rien leur notifier. Enfin, elle refuse de considérer, comme le soutiennent les défendeurs, que la Sacem est seulement « dépositaire » de leurs droits « alors que, en application de l'article 1^{er} des statuts de cette société, l'auteur, par son adhésion à la Sacem, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux ».

Ayant ainsi écarté la fin de non-recevoir, la cour tire les conséquences des décisions des juridictions

italiennes devenues irrévocables, et déclare fondées les demandes de modification de la base documentaire de la Sacem, selon des modalités qu'elle précise dans son dispositif.

L'arrêt est censuré au visa des articles 38 §1, 42 §2, 43 §1 et 5, et 47 §3, du règlement Bruxelles I, applicable à la cause, dont la Cour de cassation rappelle le contenu, avant de convoquer l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire *Verdoliva*¹⁵¹ ayant dit pour droit que l'article 36 de la Convention de Bruxelles de 1968¹⁵² « exige une signification régulière de la décision qui autorise l'exécution, au regard des règles procédurales de l'État contractant dans lequel l'exécution est demandée », en précisant que, « en cas de signification inexistante ou irrégulière de la décision qui autorise l'exécution, la simple prise de connaissance de cette décision par la personne contre laquelle l'exécution est demandée ne suffit pas pour faire courir le délai fixé audit article ». Et elle en infère que les juges du fond ont violé les textes précités en statuant comme ils l'ont fait, « alors que les décisions italiennes déclarées exécutoires déniaient [aux deux coauteurs] tout droit d'auteur sur l'œuvre musicale *On va s'aimer* et que le litige avait pour objet la modification par la Sacem de la documentation relative à cette œuvre en exécution de ces décisions ».

La solution peut prendre appui sur la lettre du droit de l'Union. Un commentateur de l'arrêt *Verdoliva* notait en ce sens, à propos de l'article 36 de la Convention de Bruxelles : « une signification est exigée et non une simple information »¹⁵³. L'argument vaut tout autant pour l'article 42 §2 du règlement Bruxelles I¹⁵⁴, seul en cause dans la présente espèce, et pour l'article 43 §1 du règlement Bruxelles I *bis* dont les termes sont similaires¹⁵⁵.



151. CJCE, 16 févr. 2006, aff. C-3/05, ECLI:EU:C:2006:113, *Verdoliva* : *Procédures* 2006, comm. 272, obs. C. Nourissat ; *Rev. crit. DIP* 2006, p. 691, note E. Pataut ;

152. Dont l'alinéa 1^{er} est ainsi rédigé : « Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification ».

153. C. Nourissat, obs. préc.

154. Règl. Bruxelles I, art. 42 §2 : « La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ».

155. Règl. Bruxelles I *bis*, art. 43 §1 : « Lorsque l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l'article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d'exécution, à la personne contre laquelle l'exécution est demandée ».

On peut également considérer qu'elle s'accorde avec la *ratio legis*. Dans l'affaire *Verdoliva*, l'avocat général, M^{me} Kokott¹⁵⁶, avait estimé que l'article 36 de la Convention de Bruxelles constituait « le contrepois nécessaire à la préservation du contradictoire, face à la procédure sommaire et unilatérale de la requête en *exequatur*, dans laquelle le défendeur n'a aucune occasion de se faire entendre en vertu de l'article 34 de la convention »¹⁵⁷, et elle avait mis l'accent¹⁵⁸ sur le double rôle assigné à la signification de la décision d'*exequatur*, double rôle qu'avait ainsi décrit la Cour de justice : « l'exigence de signification de la décision qui autorise l'exécution a pour fonction, d'une part, de protéger les droits de la partie contre laquelle l'exécution est demandée et, d'autre part, de permettre, sur le plan probatoire, une computation exacte du délai de recours rigoureux et impératif prévu à l'article 36 »¹⁵⁹, ajoutant que « si seule importait la connaissance par la partie contre laquelle l'exécution est demandée de la décision qui autorise l'exécution, cela risquerait de vider de sa substance l'exigence d'une signification »¹⁶⁰. La Cour de cassation reprend ces arguments à son compte à propos de l'article 42 §2 du règlement Bruxelles I, sans toutefois viser expressément le respect des droits de la défense que l'arrêt *Verdoliva* avait convoqués à l'appui du raisonnement¹⁶¹ et que le pourvoi mettait en avant à travers l'invocation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La solution, malgré tout, laisse une impression de malaise en ce que le formalisme qu'impose cette jurisprudence s'accorde mal avec la volonté du législateur de l'Union de faire circuler les décisions judiciaires dans l'espace européen. On a fait valoir, pour critiquer l'arrêt *Verdoliva*, que « le problème de la signification d'une ordonnance d'*exequatur* ne relève pas à l'évidence de la Convention de Bruxelles ou du règlement Bruxelles I », s'agissant d'une « signification purement interne », ce qui devrait impliquer que « seules devraient être mobilisées les règles du droit judiciaire national permettant de donner effet sur le territoire du juge à [l']ordonnance »¹⁶². La Cour de justice, au demeurant, relève elle-même¹⁶³ que « le libellé de l'article 36 de la Convention de Bruxelles ne permet pas, à lui seul, de répondre aux questions posées ». Le raisonnement ouvrirait alors, s'agissant du droit français, la possibilité de considérer que la connaissance de la décision acquise par les intéressés exclut que l'absence de signification leur fasse grief¹⁶⁴, ce qui permettrait une régularisation¹⁶⁵.

Le malaise est d'autant plus grand que l'erreur commise par les demandeurs était bien excusable au

regard des circonstances de l'espèce. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'action introduite en France visait seulement à tirer les conséquences des décisions italiennes sur la documentation mise en œuvre par la Sacem pour gérer l'exploitation de la chanson contrefaisante *On va s'aimer*, puisque la procédure diligentée contre les titulaires de droits sur ladite chanson visant à obtenir leur

condamnation à indemniser les victimes de la contrefaçon était encore pendante devant la Cour d'appel de Milan. Cela explique certainement que les significations n'aient été faites qu'à l'organisme français de gestion collective. Certes, le constat ne peut faire oublier que les décisions italiennes dont il était demandé l'exécution en France condamnaient les coauteurs eux-mêmes et pas la Sacem. Or l'article 42 §2 du règlement Bruxelles I précise sans aucune

ambiguïté que la signification de déclaration constatant la force exécutoire doit être faite « à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ». Mais le fait que

« La solution, malgré tout, laisse une impression de malaise en ce que le formalisme qu'impose cette jurisprudence s'accorde mal avec la volonté du législateur de l'Union de faire circuler les décisions judiciaires dans l'espace européen. »

156. Concl. AG, 24 nov. 2005, aff. C-3/05, ECLI:EU:C:2005:722.

157. *Ibid.*, point 41.

158. *Ibid.*, point 56.

159. Arrêt *Verdoliva*, préc., point 34.

160. *Ibid.*, point 36.

161. *Ibid.*, 26. V. aussi CJCE, 14 déc. 2006, aff. C-283/05, ECLI:EU:C:2006:787, *ASML Netherlands*, point 27 : « il résulte de la CEDH, telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, que les droits de la défense, qui dérivent du droit à un procès équitable consacré à l'article 6 de cette convention, exigent une protection concrète et effective, propre à garantir l'exercice effectif des droits du défendeur ».

162. E. Pataut, note préc.

163. Arrêt *Verdoliva*, point 22.

164. M^{me} Kokott, dans ses conclusions précitées, proposait à la Cour de répondre que certes, « le fait que la partie contre laquelle l'exécution est demandée ait connaissance de la décision d'*exequatur* ne peut pas remplacer la signification », mais que « le droit national peut néanmoins tenir compte de la connaissance de la décision d'*exequatur* par cette partie pour purger les irrégularités de signification de l'acte », à condition qu'il s'assure alors « que les droits de la défense de la partie contre laquelle l'exécution est demandée ont bien été préservés et que celle-ci a eu effectivement l'occasion d'introduire en temps utile le recours prévu à l'article 36 de la Convention de Bruxelles ».

165. V. Cass. 3^e civ., 24 oct. 2007, pourvoi n° 06-19.379 : *Juris-Data* n° 2007-041006 ; *Procédures* 2007, comm. 272, obs. R. Perrot : « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Nouveau Code de procédure civile ».

la Sacem soit bel et bien cessionnaire des droits en cause¹⁶⁶, cession à laquelle on prête généralement un caractère fiduciaire¹⁶⁷, pouvait militer en faveur d'une lecture plus compréhensive conduisant à la régularisation du vice.



Le fait que la Sacem soit cessionnaire des droits en cause pouvait militer en faveur d'une lecture plus compréhensive conduisant à la régularisation du vice.

La leçon à tirer de la censure, en tout cas, est qu'il faudra veiller à signifier les décisions autorisant l'exécution de jugements prononçant des condamnations pour contrefaçon aussi bien aux auteurs des œuvres concernées qu'aux OGC gérant leurs droits.

A. LUCAS



166. Ce qui interdit aux adhérents d'exercer individuellement les droits patrimoniaux compris dans l'apport. V. par ex. Cass. 1^{er} civ., 1^{er} mars 2017, pourvoi n° 12-25.755 : *Propri. intell.* 2017, n° 64, p. 81, obs. A. Lucas : « l'arrêt énonce, à bon droit, que M. [O] qui, par son adhésion, en application de l'article 1^{er} des statuts de la Sacem, a fait apport à cette dernière de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci ».

167. A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, LexisNexis, 5^e éd., 2017, n° 1049.