



HAL
open science

L'option dans la défense judiciaire des droits de propriété intellectuelle

Sylvain Chatry

► **To cite this version:**

Sylvain Chatry. L'option dans la défense judiciaire des droits de propriété intellectuelle. Propriétés intellectuelles, 2018, 66, pp. 17-22. hal-03204622

HAL Id: hal-03204622

<https://hal.science/hal-03204622v1>

Submitted on 21 Apr 2021

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.



Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International License

L'option dans la défense judiciaire des droits de propriété intellectuelle

SYLVAIN CHATRY

MAITRE DE CONFERENCES A L'UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA,
MEMBRE DU CDED, MEMBRE ASSOCIE DE L'IRDP NANTES, DIRECTEUR DU DU PROPRIETE
INTELLECTUELLE A L'UNIVERSITE DE NANTES

Éclatement de la propriété intellectuelle. La thématique du premier colloque des JUSPI est pleine d'espoir : *L'avenir de LA propriété intellectuelle*. L'emploi du singulier – la propriété intellectuelle – alors que d'autres ont depuis longtemps déjà fait le choix du pluriel – les propriétés intellectuelles – est soit une contemplation un peu naïve du code éponyme, soit une revendication assumée de la cohérence de la matière. Nous souscrivons pleinement à la seconde alternative au regard de ses évolutions récentes. Certes, recenser le nombre des différents droits de propriété intellectuelle nécessite aujourd'hui un effort plus intense qu'en 1791. Les droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres, des dessinateurs, et des auteurs de découvertes utiles ont été considérablement complétés depuis dans une matière devenue éclatée¹. Toutefois, l'harmonisation européenne² a contribué à rapprocher les règles procédurales³, ce qui facilite, tout du moins réduit, les pièges à éviter lors de la défense judiciaire des droits. Il est également possible d'identifier une cohérence de certains droits de propriété intellectuelle autour de droits-modèles que sont le droit d'auteur pour les créations artistiques, le droit des brevets pour les créations utilitaires et le droit des marques pour les signes distinctifs⁴.

Cumul. Il n'a cependant échappé à personne que l'accumulation de nouveaux droits de propriété intellectuelle a créé des situations de cumul⁵ ou de coexistence⁶ de droits qui sont loin d'être satisfaisantes. Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'un même objet immatériel puisse être protégé à plusieurs titres par la propriété intellectuelle ? Est-ce que le propriétaire d'un objet matériel aurait l'idée de revendiquer une double ou triple propriété de son bien ? On comprend aisément

¹ On peut dénombrer sept droits différents au sein de la propriété littéraire et artistique (dans l'ordre du CPI, droit d'auteur, droit d'auteur sur le logiciel, droit de l'artiste-interprète, droit du producteur de phonogrammes, droit du producteur de vidéogrammes, droit de l'entreprise de communication audiovisuelle, droit du producteur de bases de données). On ne compte pas moins de quatorze droits distincts dans le domaine de la propriété industrielle, si l'on différencie les titres nationaux et les titres de l'Union européenne (dans l'ordre du CPI, droits des dessins et modèle national, communautaire enregistré et communautaire non enregistré, droits des marques national et de l'Union européenne, droits des brevets national et à effet unitaire, certificat d'utilité, droit des obtentions végétales, droit sur les topographies de produit semi-conducteur, AOC, AOP, IGPIA et IGPUE). Auxquels il est possible d'ajouter, en dehors du Code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation des manifestations sportives et le droit sur les noms de domaine.

² Directive 2004/48/CE du 29 avr. 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

³ Loi n° 2007-1544 du 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon.

⁴ S. Chatry, *Le concours de droits de propriété intellectuelle. Essai d'une théorie générale*, coll. des thèses de la Fondation Varenne, LGDJ, t. 69, 2012.

⁵ Le cumul de droits peut être défini comme une concurrence de droits de propriété intellectuelle de nature différente sur un objet identique formant une création.

⁶ La coexistence de droits peut être définie comme une concurrence de droits de propriété intellectuelle de nature différente sur des objets distincts réunis au sein d'une même création.

que les praticiens sollicitent au maximum l'ensemble des fondements à la disposition des créateurs et des entrepreneurs. Mais est-ce toujours à raison ? Les situations de pluralité de droits ne doivent pas toutes être confondues, car elles ne soulèvent pas les mêmes difficultés. Le choix est fait de restreindre l'analyse aux situations les plus délicates que sont les cumuls de droits impliquant le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques. Alors que ces droits poursuivent des finalités distinctes, sont subordonnés à des conditions propres, ils protègent un même objet de propriété intellectuelle : une création, qu'elle soit artistique, utilitaire et/ou distinctive.

Option. Dès lors que plusieurs droits ou fondements sont susceptibles de se cumuler, se pose inévitablement la question de l'option dans leur application. L'une des acceptions du cumul consiste justement « relativement à un même fait, [à une] coexistence (intellectuelle) de plusieurs façons de le prendre en considération dont l'une en général devra prévaloir (notamment par l'effet d'une option) »⁷. Les titulaires de droits peuvent-ils choisir ou doivent-ils choisir parmi les droits envisageables ? Les solutions varient selon les matières et selon les fondements. Il est possible d'en identifier quatre sortes :

1. Les fondements peuvent être alternatifs et ne pas donner lieu à option. C'est classiquement le cas en matière de responsabilité civile suivant la règle de non-cumul et de non-option entre la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En propriété intellectuelle par exemple, les créations sont par principe, soit esthétiques et protégées par le droit d'auteur ou le droit des dessins et modèles, soit techniques et protégées par le droit des brevets.
2. Les fondements peuvent être alternatifs et contraindre à l'option. En matière pénale, en cas de cumul de qualifications, c'est-à-dire lorsqu'un seul fait est susceptible de plusieurs qualifications, le juge devra choisir l'une d'elles⁸.
3. Les fondements peuvent être cumulatifs et, par définition, leur mise en œuvre n'impose pas de choix. C'est ce qui est généralement retenu pour les cumuls de droits de propriété intellectuelle. Ils donnent lieu à application cumulative des atteintes aux droits. Les magistrats s'attachent alors à caractériser la contrefaçon à l'égard de chaque droit.
4. Les fondements peuvent enfin être cumulatifs et, plus inédit, leur mise en œuvre donner lieu à option. Cette situation a fait une timide entrée en droit français, elle est retenue dans d'autres législations. Elle consiste à permettre aux titulaires de constituer plusieurs droits en amont (droit d'auteur, dessins et modèles, marques), mais de ne pouvoir invoquer qu'un seul des fondements en cas d'action en justice.

La quatrième variété de solutions a toute sa place au stade de la défense judiciaire des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, la multiplication des cumuls de droits de propriété intellectuelle invite à plaider, en droit positif, en faveur d'une option raisonnée entre les droits lorsque le titulaire de droits agit en contrefaçon (I). Plus encore, la surprotection des créations conduit à envisager, de manière prospective, que l'option entre les droits lui soit imposée afin que la légitimité de la propriété intellectuelle soit préservée (II).

I. En droit positif : l'option raisonnée

Rares sont aujourd'hui les décisions de justice qui ne font état de l'application que d'un seul droit de propriété intellectuelle. La profusion des fondements invoqués invite à plaider en faveur

⁷ G. Cornu (sous la dir. de), *Vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant*, PUF, coll. Quadrige, 9^e éd., 2011, v^o cumul.

⁸ V. J. Bonfils, *Rép. dr. pén. et proc. pén.*, v^o concours d'infractions, 2005.

d'une option raisonnée entre les droits pour que le mauvais usage du cumul (A) évolue vers son bon usage (B).

A. Du mauvais usage du cumul

Confusion. Le mauvais usage du cumul est né d'une confusion des droits. Cela a été manifeste jusqu'au début du XXI^e siècle entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles en raison du cumul total qui était retenu par les juridictions. Dès lors que les conditions de l'un des droits étaient remplies, l'autre droit était également reconnu. Cette confusion trouve son origine dans un dévoiement de la théorie de l'unité de l'art⁹. Pouillet souhaitait que soit reconnue une seule et même protection à toutes les créations, qu'elles soient ou non utilitaires¹⁰. C'est l'adoption d'une législation spécifique mise en œuvre trop largement par la jurisprudence qui a conduit à la confusion des conditions de protection et, par suite, des régimes. L'assimilation de la nouveauté à l'originalité a contribué à l'application du régime du droit d'auteur dans le cadre de la législation *sui generis*. La jurisprudence a aussi fait entrer le droit des marques dans la confusion¹¹, qu'il s'agisse de faire bénéficier du droit d'auteur à une œuvre « distinctive »¹² ou de refuser un droit de marque sur un signe dépourvu d'originalité¹³. Il faut dire que l'insaisissable originalité de l'œuvre protégée par le droit d'auteur n'est pas sans poser quelques difficultés aux justiciables et aux magistrats, ce qui peut expliquer en partie le croisement des conditions de protection. Le résultat a été relativement dévastateur quant à la singularité de chaque régime : on a pu étendre le principe de l'indifférence de tout contrat dans l'attribution de la titularité initiale au droit des dessins et modèles¹⁴ ; et rechercher à obtenir une protection absolue sur le fondement du droit des marques, pourtant subordonné à un principe de spécialité¹⁵.

Autonomie. Dans les années 2000, les juridictions ont commencé à soigner davantage leur motivation, notamment en examinant méthodiquement chaque fondement, les uns après les autres. Plusieurs causes peuvent être identifiées : l'ordonnance de 2001 transposant la directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins et modèles, par l'instauration des conditions de nouveauté et de caractère propre, a incité à l'émancipation du droit spécifique, sans pour autant de réaction immédiate des juges du fond. Il a fallu attendre le sursaut du Tribunal

⁹ H. Desbois, *Le droit d'auteur*, 1^{re} éd., Dalloz, 1950, n° 101, p. 124.

¹⁰ « La meilleure loi à faire en matière de dessins et modèles de fabrique serait d'assimiler, purement et simplement, le dessin de fabrique au dessin artistique et de les confondre dans une même protection » : E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des dessins et modèles*, Marchal et Godde, Paris, 5^e éd., 1911, p. 54.

¹¹ V. la contribution de Y. Basire dans ce numéro : *Propriété intell.* n° 66.

¹² Par exemple, CA Paris, 4^e ch., B, 18 juin 1999, RG n° 96/17345 : *Juris-Data* n° 1999-024086.

¹³ Par exemple, pour rejeter le caractère distinctif d'un signe complexe composé d'un dessin de marin surmonté de l'expression « Le Petit Marseillais » pour désigner des savons, la Cour de cassation a considéré « que l'adjectif "Petit", qualifiant l'expression "Marseillais", était banal et ne possédait pas l'originalité présentée par la forme contractée de l'adjectif » : Cass. com., 23 mars 1993, pourvoi n° 91-14554, non publié.

¹⁴ Cass. 1^{re} civ., 12 juin 2001, pourvoi n° 99-15895 : *Bull. civ.* I, n° 170 ; *JCP E* 2001, pan., 1506 ; J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, Litec, coll. Manuel, 4^e éd., 2007, note n° 79, p. 164.

¹⁵ V. A. Bouvel, *Principe de spécialité et signes distinctifs* (thèse Paris II), Litec, coll. IRPI, t. 24, 2004.

de grande instance¹⁶ et de la cour d'appel de Paris¹⁷, suivis par la Cour de cassation¹⁸, pour qu'apparaisse effectivement une appréciation différenciée des conditions. Enfin, la spécialisation des juridictions¹⁹ a permis que les litiges de propriété intellectuelle ne soient traités que par des magistrats plus au fait des subtilités de la matière, attachés à la caractérisation autonome de chaque condition. Dorénavant, il est devenu fréquent qu'entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, une seule des protections soit retenue, notamment dans le secteur de la mode²⁰. L'application du droit des marques ne semble pas avoir connu d'évolution significative de la sorte. Il n'en demeure pas moins que le mauvais usage du cumul se prolonge, les justiciables cherchant, par le cumul des droits, à étendre la protection par la propriété intellectuelle : l'extension de la durée des droits constitue l'expression la plus flagrante ; l'étendue de la protection peut aussi jouer, chaque droit ne conférant pas exactement les mêmes prérogatives.

B. Du bon usage du cumul

Intérêt relatif du cumul. Pour apprécier le bon usage du cumul, il convient d'abord de relativiser l'intérêt de cumuler le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques. Certes, le cumul de droits minimise l'aléa jurisprudentiel quant à la possibilité, la validité et l'efficacité de la protection. Le titulaire d'un droit ne peut pas savoir *a priori* avec certitude si l'objet est protégeable au titre de chacun des droits, si les conditions de protection sont remplies et, dans l'affirmative s'il lui permettra le moment venu de s'opposer à une reproduction ou une imitation. Tout ceci relève de l'appréciation souveraine des juges, vers laquelle les conseils doivent tendre, mais qu'ils ne peuvent absolument garantir. Certes encore, le cumul maximise la valorisation du produit. La détention de plusieurs droits de propriété intellectuelle permet d'une part de convaincre s'il le fallait les concurrents de ne pas porter atteinte à l'exclusivité revendiquée et, d'autre part, de négocier des contrats de cession ou de licence portant sur chacun des droits. Toutefois, s'agissant de la défense judiciaire des droits, le rapprochement des règles procédurales diminue considérablement l'intérêt d'une stratégie cumulative pour pouvoir bénéficier de telle règle prévue pour un seul des droits. Dorénavant, la compétence exclusive du tribunal de grande instance est commune à tous les droits. Les juridictions spécialisées sont quasi-identiques, au moins pour le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques²¹. Les mesures probatoires et provisoires ont été largement harmonisées. Il reste la question de l'allocation de dommages et intérêts. La caractérisation d'atteintes au titre de chacun des droits permet-elle d'obtenir une indemnisation plus conséquente ? Formellement, on pourrait le croire. Lorsque l'atteinte peut être qualifiée au titre de plusieurs droits, les juges ont pour habitude de retenir une indemnisation distributive, ce que valide sans hésiter la Cour de

¹⁶ Par exemple, TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 11 janv. 2011 : *Propr. industr.* 2011, comm. 26, obs. J.-P. Gasnier ; *Comm. com. électr.* 2011, chron. 8, obs. A.-E. Kahn, spéc. n^{os} 6 et 9 ; TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 13 mars 2009, RG n^o 07/03933 : *PIBD* 2009, n^o 899, III, 1199 ; TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 29 mars 2011, RG n^o 09/18127 : *PIBD* 2011, n^o 942, III, 947 ; *Propr. industr.* 2012, chron. 4, obs. J.-P. Gasnier, M. Marchand et P. Rège, spéc. n^o 13.

¹⁷ CA Paris, 4^e ch., B, 7 avr. 2006, RG n^o 04/18301 : *PIBD* 2006, n^o 832, III, 446 ; *D.* 2007, pan., p. 2059, obs. J.-C. Galloux. V. A. Girardet, Articuler les droits de propriété intellectuelle sans les confondre ou la difficile recherche de frontières, in *L'articulation des droits de propriété intellectuelle*, sous la dir. de J.-M. Bruguière, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2011, p. 115, spéc. p. 118.

¹⁸ Cass. crim. 13 déc. 2011, pourvoi n^o 10-80623 ; Cass. crim. 26 nov. 2013, pourvoi n^o 12-81700 ; Cass. com., 29 mars 2017, pourvoi n^o 15-10885 : *Dalloz IP/IT* 2017, p. 400, note A.-E. Kahn. V. aussi C. Bernault, Droit d'auteur et droit des dessins et modèles : l'émancipation ?, *Propr. industr.* 2015, étude 23.

¹⁹ Loi n^o 2007-1544 du 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon instaurant l'art. D. 211-6-1 du COJ.

²⁰ V. not. A.-E. Kahn, Un an de droit de la mode, *Comm. com. électr.* 2017, chron. 10 et 2016, chron. 10.

²¹ Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France (Code de l'org. jud., art. D. 211-6-1)

cassation²². Sur le plan du principe traditionnel de la réparation intégrale du préjudice, la méthode aurait pu choquer lorsque le montant global de l'indemnisation répare davantage que les préjudices effectivement subis. Mais la règle y contrevient en matière de propriété intellectuelle puisque le juge peut, et même doit, prendre en considération distinctement depuis 2007 les « bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits »²³. Or, ceux-ci ne varient pas que soient atteints un, deux ou trois droits différents.

Avantages de l'option. Le titulaire de plusieurs droits de propriété intellectuelle a-t-il, à l'inverse, intérêt à ne fonder ses prétentions qu'au fondement d'un seul de ses droits ? On peut identifier au moins deux avantages : l'un quant à la titularité des droits ; l'autre quant à l'effet néfaste d'associer certains droits. S'agissant de la titularité des droits, laquelle subordonne la qualité à agir en justice, on sait qu'elle est différemment encadrée par les droits de propriété intellectuelle, surtout lorsque la création est réalisée dans une relation de travail. Selon le droit en cause, la création est susceptible d'appartenir soit au créateur salarié, soit à l'employeur. En droit d'auteur, le principe d'indifférence de tout contrat maintient la titularité initiale à l'auteur²⁴. Alors qu'en droit des dessins et modèles, la directive et le règlement prévoient que « lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit [...] appartient à l'employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable »²⁵. Il est manifeste que la législation française en matière de droit des dessins et modèles ne contient aucune disposition venant le contredire²⁶, ce que le Tribunal de grande instance de Paris a pu retenir à plusieurs reprises²⁷. En droit des marques, le respect de la condition de disponibilité du signe²⁸ oblige à suivre les règles du droit d'auteur ou du droit des dessins et modèles selon les hypothèses. Il en résulte que le demandeur peut avoir un intérêt à opter pour le droit pour lequel sa titularité ne fait pas débat²⁹. L'association de plusieurs droits peut également avoir une incidence, au moins implicite, sur l'appréciation portée par les juges du fond. Dans les rapports entre le droit d'auteur et le droit des marques, la demande sur le fondement du droit d'auteur va interpellier les défendeurs et les magistrats sur la possibilité d'exclure la protection en tant que « signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique qui donne une valeur substantielle au produit »³⁰. Dans les rapports entre le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur, la demande sur le fondement des dessins et modèles, au titre des créations dites « utilitaires », peut inciter les magistrats, dans

²² Cass. com. 16 sept. 2014, pourvoi n° 13-20589, publié au *Bulletin : D.* 2015, pan. 1662, obs. J. Lapousterle. La Cour de cassation valide l'octroi par une cour d'appel de 60 000 euros au titre de l'atteinte au droit d'auteur et de 75 000 euros au titre de l'atteinte au droit des dessins et modèles.

²³ CPI, art. L. 331-1-3 (Propriété littéraire et artistique), L. 521-7 (Dessins et modèles), L. 615-7 (Brevets), L. 622-7 (Topographies), L. 623-28 (Obtentions végétales) et L. 716-14 (Marques).

²⁴ CPI, art. L. 111-1 al. 3.

²⁵ Règl. (CE) n° 6/2002 du 12 déc. 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 14 § 3.

²⁶ V. G. Le Labourier, Les hypothèses de cumul de protection : le cas particulier des dessins et modèles, *Dr. et patrim.* 2006, n° 147, p.85 ; J.-P. Gasnier, obs. ss. TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 27 janv. 2011, *Propr. industr.* 2011, comm. 59. Sur la question : v. P. de Candé, Le dessin et modèle communautaire non enregistré..., préc., spéc. n° 39 et s.

²⁷ TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 27 janv. 2011, RG n° 09/15874 : *PIBD* 2011. III, 370 ; *Propr. industr.* 2011, comm. 59, obs. J.-P. Gasnier ; *Propr. intell.* 2011, n° 41, p. 429, obs. P. de Candé ; TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 26 mai 2016, RG n° 15/00757 ; *Propr. intell.* 2016, n° 61, p. 515, obs. P. de Candé.

²⁸ CPI, art. L. 711-4.

²⁹ La remarque vaut aussi pour ne fonder aucune demande sur un droit de propriété intellectuelle, et se limiter à une action en concurrence déloyale.

³⁰ Art. 4, 1), e), iii, dir. (UE) 2015/2436 du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

un mouvement plus strict de l'appréciation de l'originalité³¹, à rejeter la protection par le droit d'auteur.

Un usage plus raisonné du cumul par les titulaires de droit contribuerait à clarifier les objets et les régimes de chaque droit, ce qui nous incite plus avant à plaider, en droit prospectif, en faveur d'une option imposée.

II. En droit prospectif : l'option imposée

Il va de la légitimité de la propriété intellectuelle de neutraliser les effets négatifs de la surprotection des créations en imposant au demandeur à l'action, de choisir, au préalable, le droit au fondement duquel il entend agir. La règle existe ailleurs (A), elle peut être développée ici (B).

A. Vues d'ailleurs

Mécanisme abandonné. Ailleurs, et notamment dans les législations de *common law*, l'option a été ou est parfois imposée. Au début du XX^e siècle, les juridictions nord-américaines avaient développé la doctrine de l'élection (*election's doctrine*) en exigeant que les titulaires de droits choisissent un régime lors de la constitution du droit³². Alors qu'un demandeur sollicitait la double protection d'une peinture au titre du *copyright* et du *patent design right*, la juridiction a considéré qu'il ne pouvait revendiquer les deux protections³³ par une motivation pleine de bon sens selon laquelle « la constitution du droit, la durée de la protection, et les sanctions en cas d'atteinte, sont si différentes que l'auteur ou le propriétaire de la peinture protégeable au titre des deux droits doit décider sur quel fondement il entend solliciter la protection, et s'y tenir »³⁴. Une telle approche était quelque peu radicale puisqu'elle obligeait le titulaire à choisir en amont de toute action, dès la constitution du droit. Les juges nord-américains ont finalement abandonné la doctrine³⁵ au motif que « le Congrès n'avait pas imposé qu'un choix soit exercé entre deux droits en cas de cumul »³⁶. Le choix ne peut raisonnablement être demandé en amont de la protection. Seul le juge peut en effet apprécier la validité d'une protection. Le risque aurait été que le titulaire choisisse parmi les droits envisageables un droit non valable.

Mécanismes existants. Si elle est imposée, l'option devrait être déclenchée en réponse à une atteinte aux droits. Elle peut être imposée par la loi. La loi britannique contient en ce sens une règle en cas de cumul du *copyright* et du *design right* (droit national sur les dessins ou modèles non enregistrés). La section 236 du *Copyright, Design and Patent Act* de 1988 prévoit que lorsqu'une œuvre est protégée par ces deux droits, il n'y a pas d'atteinte au *design right* lorsqu'est

³¹ V. not. A.-E. Kahn, Un an de droit de la mode, *Comm. com. électr.* 2017, chron. 10.

³² V. L. Heymann, Overlapping Intellectual Property Doctrines : Election of Rights Versus Selection of Remedies, [2013] 17 *Stanford Technology L. Rev.* 239, pp. 251 et s.

³³ « It could not enter both ».

³⁴ « [t]he method of procedure, the term of protection, and the penalties for infringement, are so different that the author or owner of a painting that is eligible for both classes must decide to which region of intellectual effort the work is to be assigned, and he must abide by the decision » : *Louis De Jonge & Co. v. Breuker & Kessler Co.*, 182 F. 150, 151 (C.C.E.D. Pa. 1910), point 152.

³⁵ *In re Yardley* 493 F.2d 1389 (C.C.P.A. 1974) : v. L. Heymann, préc.

³⁶ « Congress did not indicate a need to elect between the two doctrines in cases of overlapping eligibility » : L. Heymann, préc., spéc. p. 254.

commise une atteinte au *copyright*³⁷. Même si la règle est marginale en droit britannique³⁸, une application généralisée dans les relations entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles peut emporter l'adhésion. Le choix peut également être déduit de l'usage du droit ou de l'objet de propriété intellectuelle en cause. C'est le résultat, en *common law*, de la *misuse doctrine*³⁹, et en droit continental, de l'abus de droit⁴⁰, lorsqu'un demandeur utilise un des droits pour contourner les limites d'un autre. Aux États-Unis, l'affaire *Omega* l'illustre clairement⁴¹. La société Omega voulait interdire la vente à moindre prix de certaines de ses montres aux États-Unis. Elle a donc invoqué que le motif reproduit dans le cadran de ces montres était protégé par le *copyright* pour lui permettre de contrôler l'importation et la distribution aux États-Unis. La demande a été finalement rejetée sur le fondement de la *misuse doctrine*, alors même qu'un droit d'auteur pouvait être retenu.

B. Vu d'ici

Droit de l'Union européenne. Ici, en droit français et plus largement en droit de l'Union européenne, le mécanisme de l'option peut être instauré. La législation de l'Union européenne ne s'oppose pas explicitement à ce qu'un choix soit imposé au titulaire des droits. Certes, dans les rapports entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, elle a imposé le principe du cumul à l'ensemble des États membres⁴² et la Cour de justice de l'Union européenne se pose en gardienne du respect de ce principe. Ainsi, dans l'arrêt *Flos Spa*, elle a considéré que la législation italienne ne respectait pas le principe du cumul en ne permettant pas la protection d'un dessin ou modèle par le droit d'auteur une fois la protection spécifique éteinte, alors même que le dessin ou modèle satisfaisait les conditions de protection par le droit d'auteur⁴³. Toutefois, une certaine marge de liberté est conservée par les États qui déterminent « la portée et les conditions d'obtention de [la protection par le droit d'auteur], y compris le degré d'originalité requis »⁴⁴. Il s'ensuit que le cumul peut être plus ou moins largement entendu selon les législations nationales, et rend possible que soit instauré un mécanisme d'option lors de la défense judiciaire des droits, lequel ne viendrait pas toutefois nier la possibilité de cumuler en amont plusieurs protections. S'agissant du droit des marques, le législateur de l'Union est moins attaché au principe du cumul. Il ne contraint pas les États membres à rendre possible la réservation d'une création protégée par un autre droit, mais les invite à faire en sorte qu'elle puisse l'être « dans des circonstances

³⁷ « Where copyright subsists in a work which consists of or includes a design in which design right subsists, it is not an infringement of design right in the design to do anything which is an infringement of the copyright in that work ».

³⁸ P. Torremans, *Holyoak & Torremans Intellectual property law*, 8^e éd., Oxford University Press, 2016, p. 409 ; L. Bently and B. Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford University Press, p. 774 ; W. Cornish, D. Llewelyn and T. Aplin, *Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Applied Rights*, Sweet & Maxwell, 7^e éd., 2010, p. 631.

³⁹ L. Heymann, préc., spéc. p. 242 ; R. Tomkowicz *Intellectual Property Overlaps : Theory, Strategies and Solutions*, Routledge, 2012, p. 21.

⁴⁰ V. S. Thierry, Créations de forme protégées, *J.-Cl. Marques – Dessins et modèles*, fasc. 7140, 2007, n^{os} 49 et s. V. CA Besançon, 5 juin 1970 : *Ann. propr. ind.* 1972, p. 20 ; S. Carre, Marques et droit d'auteur – Métaphore d'une belle rencontre, in *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle, actes du Colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul*, CEIPI, Litec, 2010, p. 25 spéc. p. 43.

⁴¹ *Omega S.A. v. Costco Wholesale Corp.*, No. CV 04-05443 TJH, 2011 U.S. Dist. LEXIS 155893, at * 1-3 (E.D. Cal. 2011).

⁴² Dir. n^o 98/71/CE du 13 oct. 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles, cons. 8 ; Règl. n^o 6/2002/CE du 12 déc. 2001 sur les dessins et modèles communautaires, cons. 32.

⁴³ CJUE, 2^e ch., 27 janv. 2011, aff. C-168/09, *Flos SpA : LEPI* avr. 2011, p. 1, obs. C. Bernault ; *Comm. com. électr.* 2011, comm. 33, obs. C. Caron ; *Propr. intell.* 2011, n^o 41, p. 450, obs. P. De Candé.

⁴⁴ Dir. n^o 98/71/CE du 13 oct. 1998, préc., cons. 8.

appropriées»⁴⁵. Cette approche donne plus de souplesse à l'instauration d'un mécanisme d'option.

Droit français. La législation française n'est pas complètement indifférente au mécanisme d'option qui consisterait à considérer que le titulaire de plusieurs droits qui se cumulent ne peut librement les invoquer en justice. Une disposition passée quasi inaperçue a été insérée en 2011 dans le Code de la santé publique pour favoriser le développement des médicaments génériques⁴⁶. Pour freiner leur émergence, les laboratoires pharmaceutiques des médicaments *princeps*, en vue de l'extinction de la protection par brevet, multiplient les droits de propriété intellectuelle : marque sur le signe verbal, marque sur le signe figuratif, dessin et modèle... L'article L. 5121-10-3 neutralise l'exercice de ces droits lorsqu'ils sont invoqués à l'encontre de médicaments génériques⁴⁷. Certes, il ne s'agit pas d'un cumul de droits, car les objets de propriété intellectuelle diffèrent, mais on peut utilement relever que, dans ces circonstances, le législateur impose au titulaire des droits de ne pouvoir exercer l'un ou plusieurs de ses droits au nom de l'intérêt général.

Mécanisme envisagé. Les conditions nous semblent donc réunies pour réfléchir à l'instauration d'un mécanisme d'option en cas de cumul du droit d'auteur, du droit des dessins et modèles et du droit des marques, dès lors qu'il est tenu compte de la volonté du titulaire⁴⁸. En effet, même si on a relativisé les intérêts du cumul de droits, il reste que l'étendue de la protection peut, à la marge, différer : ce qui constitue une contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ne constitue pas forcément une atteinte au droit de marque. Le titulaire doit être mis en mesure d'apprécier le droit qui lui permettra de voir sa demande favorablement accueillie. En cas d'usage de la création à titre de marque par un tiers, le droit de marque devrait être retenu. Pour une copie à l'identique ou au quasi identique, le droit d'auteur ou le droit de dessin ou modèle pourrait être choisi. Le choix du fondement de l'action peut sembler lourd de conséquences pour le titulaire. En cas de rejet d'une action en contrefaçon effectuée sur le fondement d'un seul des droits, l'autre droit ne peut plus être invoqué en appel pour favoriser les chances de réussite⁴⁹. On pourrait alors retenir la technique des demandes principales et subsidiaires qui permettrait au titulaire de se prémunir d'un mauvais choix. Le titulaire des droits agirait au principal par exemple sur le fondement du droit d'auteur. Soit la demande est accueillie, alors le juge n'examine pas les demandes subsidiaires. Soit la demande est rejetée, et le juge examine l'autre fondement invoqué. Ainsi, l'option ne ferait courir aucun risque pour le justiciable de faire un mauvais choix et présente au moins deux intérêts majeurs : l'office du juge en serait, pour une fois, allégé, puisque le juge pourrait n'examiner qu'un fondement, dans des situations où il peut en apprécier jusqu'à trois différents ; et la propriété intellectuelle serait symboliquement cantonnée à ce qu'elle est et doit rester, une exception à la liberté du commerce et de l'industrie qui doit être strictement entendue⁵⁰.

⁴⁵ Dir. n° 015/2436 du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 4, 5).

⁴⁶ Loi n° 2011-2012 du 29 déc. 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, art. 42. Sur cette disposition, v. la contribution de C. Le Goffic dans ce numéro : *Prop. intell.* n° 66.

⁴⁷ « Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

⁴⁸ Pour des développements plus complets, v. S. Chatry, *Le concours de droits de propriété intellectuelle*, Collection des thèses de la Fondation Varenne, LGDJ, t. 69, 2012, n° 591 et s.

⁴⁹ CA Paris, pôle 5-2, 24 juin 2011, RG n° 09/15395 : *Juris-Data* n° 2011-014551 : *Prop. industr.* 2011, comm. 92, obs. P. Greffe ; *Prop. industr.* 2012, comm. 17, obs. J.-P. Gasnier.

⁵⁰ V. G. Ghidini, *Intellectual property and competition law – The innovation Lexus*, 2006, Edward Elgard, p. 8.

