



HAL
open science

Stratégies de cumul de protection d'un bien intellectuel

Sylvain Chatry

► **To cite this version:**

Sylvain Chatry. Stratégies de cumul de protection d'un bien intellectuel. Propriétés intellectuelles, 2021, 78, pp. 9-22. hal-03204670

HAL Id: hal-03204670

<https://hal.science/hal-03204670>

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.

Stratégies de cumul de protections d'un bien intellectuel

SYLVAIN CHATRY

MAITRE DE CONFERENCES HDR, UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA

MEMBRE DU CDEDYS, MEMBRE ASSOCIE DE L'IRDP

DIRECTEUR DU DU PROPRIETE INTELLECTUELLE DE L'UNIVERSITE DE NANTES (FOAD)

Intérêt de la propriété intellectuelle

L'innovation a toujours été au cœur de nos sociétés. Elle contribue au progrès par l'évolution des pratiques et des relations entre les hommes. De grandes inventions ont été essentielles à ces évolutions : l'imprimerie de Gutenberg, l'appareil photographique de Niepce, l'ampoule électrique d'Edison, le téléphone de Graham Bell, les différents modes de transports (avion, voiture) et dernièrement le numérique¹. Pour autant, la propriété intellectuelle a été pendant longtemps, si ce n'est peu exploitée, en tout cas mal connue. Les temps changent et l'on peut dire aujourd'hui que la propriété intellectuelle est au cœur de l'économie du XXI^e siècle avec ses bénéfices et ses excès. Au titre de ses bénéfices, la propriété intellectuelle permet de déroger au principe de liberté du commerce et de l'industrie. Alors que le principe est celui de la copie ou de l'imitation d'un produit, d'un service ou d'une activité sous réserve de déloyauté, la propriété intellectuelle confère une exclusivité à son titulaire qui lui permettra d'autoriser ou d'interdire l'exploitation. Elle révèle également des excès qui ne sont pas principalement inhérents à la matière, mais l'usage du droit qui en est fait peut prêter le flanc à la critique : les *Bulletins officiels de la propriété industrielle* témoignent parfois de dépôts à titre de dessins et modèles, de marques ou de brevets les plus extravagants ; l'exercice des droits par certains titulaires remet en cause parfois leur légitimité même². Il n'en demeure pas moins que le Code de la propriété intellectuelle constitue une formidable boîte à outils pour protéger les biens intellectuels.

Multiples droits de propriété intellectuelle

Le constat de l'émiettement des droits de propriété intellectuelle est devenu un lieu commun. L'OMPI use pour expliquer la propriété intellectuelle de la métaphore du métro qu'elle représente de manière bien plus limitée et ordonnée que la réalité³. La propriété intellectuelle relève plutôt du Rubik's cube, les droits étant représentés par les faces des cubes, interconnectés par le cœur du mécanisme qu'est la propriété intellectuelle, liés

* L'auteur remercie < darts-ip.com > pour l'accès à sa très riche base de données jurisprudentielles en matière de propriété intellectuelle.

¹ V. l'excellent ouvrage de C. Op Den Kamp et D. Hunter (dir.), *A history of intellectual property in 50 objects*, Cambridge university press, 2019.

² Que l'on pense en matière de brevet aux *patents trolls* ou, en matière de médicament, aux ententes recherchées entre les laboratoires de *princeps* et les laboratoires de génériques. V. notam. T. Gisclard, « La légitimité du droit des brevets », in *La légitimité de la propriété intellectuelle*, actes du 3^e colloque des Juspi, *Légipresse* 2019, hors-série n° 2, p. 43.

³ Quatre lignes de métro : marques, dessins et modèles, brevets, droit d'auteur.

parfois les uns aux autres ou au contraire totalement indépendants. Du côté de la propriété littéraire et artistique, on ne dénombre pas moins de huit droits différents depuis la création du nouveau droit voisin de l'éditeur et de l'agence de presse⁴. Du côté de la propriété industrielle, six titres nationaux coexistent avec sept titres de l'Union européenne. Aux côtés de ces droits figurant au sein de la propriété intellectuelle existent aussi la « parapropriété intellectuelle » plus ou moins étendue selon les conceptions, notamment le droit d'exploitation des manifestations sportives et le droit sur les noms de domaine.

Articulation des droits de propriété intellectuelle

Il se pose alors la question assez essentielle de l'articulation des droits de propriété intellectuelle, du fonctionnement de la mécanique, alors que le Code de la propriété intellectuelle ou les textes de l'Union européenne s'accommodent d'un principe d'indépendance des protections. La définition de l'objet de la protection de chaque droit permet d'identifier les chevauchements entre le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques, ou des exclusions (entre la forme et la fonction ; entre le brevet le certificat d'obtention végétale ; entre les indications géographiques et les marques). Mais les chevauchements, et même les exclusions, conduisent souvent à pouvoir revendiquer plusieurs protections pour une même création, de sorte qu'il faille penser leur exercice en commun. Or, mises à part les relations entre le droit d'auteur et les droits voisins⁵, aucune règle de conflit n'existe si ce n'est que les droits doivent s'exercer sans préjudice les uns des autres. En pratique, il est aussi délicat de choisir la ou les protections les plus pertinentes sans connaître toutes les incidences notamment au stade de la défense des droits.

Fondements externes à la propriété intellectuelle

Malgré la multiplication des droits de propriété intellectuelle, peut-être même à cause de cette multiplication, voire de la sophistication de la matière, les détenteurs de biens intellectuels s'en détournent en exploitant d'autres fondements qui tendent également, en l'absence de droit privatif, à les protéger. À partir du droit commun, le fondement de la concurrence déloyale figure en bonne place dans les stratégies judiciaires, quasi systématiquement invoqué dans les litiges de propriété intellectuelle, parfois même exclusivement invoqué pour contourner les limites d'un droit de propriété intellectuelle existant. Plus récemment, le nouveau régime de protection du secret des affaires ouvre des possibilités quasi illimitées de protection, susceptible de couvrir tous types d'objets de propriété intellectuelle dès lors que l'information est secrète, qu'elle revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et que des mesures de protection ont été mises en œuvre pour conserver le caractère secret⁶. Enfin, le contrat peut constituer une alternative efficace, parfois même plus efficace qu'un droit de propriété intellectuelle, lorsque l'accès à un bien intellectuel est conditionné à une autorisation, laquelle autorisation peut alors définir les utilisations permises. La Cour de justice de l'Union européenne a clairement affirmé en matière de base de données que lorsque la législation

⁴ Loi n° 2019-775 du 24 juill. 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

⁵ CPI, art. L. 211-1.

⁶ C. com., art. L. 151-1 instauré par la loi n° 2018-670 relative à la protection du secret des affaires du 30 juill. 2018, transposant la dir. (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

spécifique n'est pas applicable⁷, celui qui maîtrise la base n'a pas à garantir les exceptions légales à l'utilisateur et a donc le champ libre pour définir les utilisations permises⁸. Il en résulte qu'en l'absence de droit de propriété intellectuelle ou même de l'invocation d'un droit de propriété intellectuelle, le contrat peut être plus protecteur⁹. Et parfois (pour ne pas dire souvent), la validité d'un droit de propriété intellectuelle est tellement fragile que, selon la nature du bien et son mode d'exploitation, la question peut se poser de se satisfaire du seul contrat pour encadrer les utilisations.

Cumul de protections d'un bien intellectuel

En considération de la diversité des droits et des fondements susceptibles d'être invoqués, le praticien doit mettre en œuvre des stratégies de protection des biens intellectuels pour adapter les réponses aux biens en cause, mais aussi à la réalité judiciaire d'accueil ou de rejet de telle protection ou de telle prétention. L'angle retenu s'intéresse aux situations dans lesquelles plusieurs fondements peuvent être envisagés, ce qui nécessite de s'interroger sur le choix entre l'accumulation des protections pour rassurer le titulaire ou impressionner les tiers, et une approche plus raisonnée pour viser avant tout l'efficacité de la protection. Cette étude ne peut couvrir de manière exhaustive toutes les situations de cumul et de coexistence de droits de propriété intellectuelle. Elle se limite aux situations de cumul entre le droit d'auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des marques. Elle dépasse la lettre des textes pour tenter de saisir le droit « vivant » à l'aune des décisions rendues par les juridictions européennes et françaises, au premier rang desquelles le Tribunal judiciaire de Paris et la Cour d'appel de Paris qui comprennent des formations spécialisées. Les stratégies de cumul de protections doivent être pensées au stade du conseil, en amont de tout litige, lors de l'acquisition des droits de propriété intellectuelle (I) et au stade du contentieux lors de la défense judiciaire des droits (II).

I. Stratégies d'acquisition des droits de propriété intellectuelle

Les stratégies d'acquisition ne sont à l'évidence pas les mêmes selon que la constitution du droit est ou non soumise à dépôt. En l'absence de dépôt pour le droit d'auteur ou le dessin ou modèle communautaire non enregistré, il s'agit d'organiser la préconstitution de preuves de la date de la création ou de la divulgation et de la paternité de la création. En cas de dépôt pour le droit des dessins et modèles et le droit des marques, le conseil doit s'attacher à y procéder lorsque ceux-ci sont possibles et pertinents. Toute la question est de déterminer s'il est opportun de s'attacher à telle ou telle protection, ou du moins d'être réaliste sur la validité de la protection en cas de litiges futurs. Le droit d'auteur est traditionnellement très accueillant quant à l'objet de la protection en protégeant les œuvres de l'esprit quels que soient leur genre, leur forme d'expression, leur mérite ou leur destination¹⁰, mais l'appréciation de la condition d'originalité ces dernières années

⁷ En l'espèce, la condition d'investissement financier, matériel ou humain substantiel portant sur la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données n'était pas remplie.

⁸ Par conséquent, l'utilisateur de la base de données ne peut par exemple plus bénéficier de l'exception d'extraction et de réutilisation d'une partie substantielle à des fins d'enseignement ou de recherche, ou de l'exception à des fins de fouille de données.

⁹ En revanche, lorsqu'un droit de propriété intellectuelle est invoqué, le contrat ne peut déroger à certaines dispositions d'ordre public. Par exemple, une plateforme de revente de jeux vidéo dématérialisés ne peut prévoir dans ses conditions générales l'interdiction de la revente de ces jeux en raison de l'épuisement des droits en matière de logiciel : TGI Paris, 17 sept. 2019, RG n° 16/01008, *UFC-Que choisir c/ Sarl Valve* : < legalis.net > ; *Propri. intell.* 2020, n° 74, p. 58, note. J.-M. Bruguière ; *LEPI* nov. 2019, p. 3, obs. S. Carre.

¹⁰ CPI, art. L. 112-1.

par les juges témoigne d'une réticence à vouloir couvrir trop largement. Le droit des marques protège également une large variété de signes, récemment confortée, mais certains peinent à être validés par les offices ou les juges. Le droit des dessins et modèles est parmi ces trois droits le plus constant, et gagnerait à être davantage mobilisé. Voyons plus finement ce qu'il en est pour les créations utilitaires susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles (A) et les créations distinctives susceptibles d'être protégées en outre par le droit des marques (B).

A. Les créations utilitaires

Cumul de protections

On désigne comme une *création utilitaire* une création qui remplit à la fois les conditions de l'œuvre de l'esprit pour une protection par le droit d'auteur et les conditions de l'apparence d'un produit pour une protection par le droit des dessins et modèles. En vertu de la théorie de l'unité de l'art défendue par Pouillet, le droit d'auteur protège notamment les œuvres des arts appliqués et les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure¹¹. Le droit des dessins et modèles protège quant à lui « l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux »¹². Les objets de protection se chevauchent, ce qui a permis pendant longtemps en France de solliciter pour ces créations systématiquement les deux droits. Les textes de l'Union européenne garantissent le cumul de protection en permettant à un dessin ou modèle qui répond aux conditions du droit spécifique de pouvoir bénéficier du régime du droit d'auteur. Dans l'arrêt *Cofemel*, la Cour de justice a eu récemment à connaître de la conformité à la législation sur le droit d'auteur de la législation portugaise qui réservait la protection par le droit d'auteur aux œuvres utilitaires générant un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique¹³. La Cour a pu énoncer pour la première fois le caractère partiel ou non systématique du cumul en considérant que « bien que la protection des dessins et modèles et la protection associée au droit d'auteur puissent, en vertu du droit de l'Union, être accordées de façon cumulative à un même objet, ce cumul ne saurait être envisagé que dans certaines situations »¹⁴. Elle a pu également imposer que les œuvres utilitaires soient versées dans la notion commune d'œuvre, notion autonome du droit de l'Union, et soumises aux mêmes conditions. Il en résulte que la stratégie d'acquisition des droits doit être mise en œuvre de manière distributive pour chacun des droits en tenant compte des conditions qui leur sont propres.

Approche rigoureuse de l'originalité

S'agissant du droit d'auteur, l'évolution de l'appréciation de la condition de l'originalité depuis une dizaine d'années est significative, de sorte qu'il y a fort à parier que le fameux panier à salade des années 70 ne serait plus protégé en 2021 par le droit d'auteur. Cela s'explique à la fois par un tour de vis de la Cour de cassation quant à la preuve de l'originalité qui rend le droit d'auteur beaucoup moins accueillant et par l'autonomisation

¹¹ CPI, art. L. 112-2, 10° et 14°.

¹² CPI, art. L. 511-1.

¹³ CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, *Cofemel*, point 52 ; *Propriété intellectuelle* 2018, n° 73, p. 82, note P. Massot et 2019, n° 74, p. 37, note J.-M. Bruguière ; *Comm. com. électr.* 2019, comm. 65, note C. Caron ; *RTD com.* 2020. 56, obs. F. Pollaud-Dulian ; *RTD eur.* 2019. 930, obs. E. Treppoz ; *Dalloz IP/IT* 2020. 626, note Y. Gaubiac ; *LEPI* nov. 2019, p. 2, obs. A.-E. Kahn.

¹⁴ *Ibid.*

du droit des dessins et modèles depuis la réforme de 2001 qui a conduit à une nette différenciation des conditions. La Cour de cassation exige dorénavant des juges du fond qu'ils motivent la satisfaction de l'originalité lorsque celle-ci est contestée. Il appartient alors aux titulaires du droit d'auteur, en application du droit commun¹⁵, d'identifier les caractéristiques originales de l'œuvre et de préciser en quoi elles sont originales, en reflétant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Si l'exigence n'est pas propre aux créations utilitaires, elle est pour ces créations particulièrement redoutable et conduit à de nombreux rejets de protection par le droit d'auteur pour défaut de caractérisation subjective de l'originalité¹⁶. Ainsi, pour le modèle de robe reproduit ci-dessous, alors que la demanderesse revendiquait la protection de la combinaison de caractéristiques suivante : « une jupe droite présentant deux fronces latérales ; deux poches plaquées placées sur l'extérieur et une cordelette de finition apposée en diagonale sur l'ouverture de la poche ; - un élastique apparent au dos du modèle. Cet élastique large est volontairement visible et fait le lien entre les parties de la robe (*sic*) », la Cour d'appel de Paris retient l'absence d'originalité en précisant que la demanderesse « se contente de décrire de manière objective les éléments de la jupe qu'elle revendique et qui appartiennent au fond commun de la mode »¹⁷. Autre exemple, pour le modèle de sac reproduit ci-dessous, le Tribunal de grande instance de Paris retient le défaut d'originalité en ce que la créatrice « fournit une description détaillée du sac [...] sans expliciter en quoi les différents éléments décrits permettraient de le qualifier d'original, les déclarations de sa conceptrice ne faisant que rattacher cet article à un genre connu mêlant sophistication et style "rock" au moyen d'une association de matériaux et d'ornements - chaînes, rivets - communément utilisés pour des articles de forme similaire, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme traduisant des choix arbitraires et personnels »¹⁸. L'approche rigoureuse de l'originalité reste encore à être confirmée, car d'autres décisions de la Cour d'appel de Paris retiennent l'originalité là où le Tribunal de grande instance de Paris l'avait exclu. On peut en tout cas considérer que le droit d'auteur n'est plus pour les œuvres utilitaires l'eldorado de la protection par la propriété intellectuelle.



Approche compréhensive du caractère propre

L'harmonisation européenne du droit des dessins et modèles a été pensée en vue d'offrir « une protection accrue de l'esthétique industrielle » pour « encourager les créateurs individuels » et « de favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits et

¹⁵ C. civ., art. 1315.

¹⁶ V. notam. A. E. Kahn dans ses chroniques annuelles en matière de mode à la revue *Comm. com. électr.*

¹⁷ CA Paris, pôle 5- 2, 24 mai 2019, RG n° 18/02145, darts-528-101-G-fr.

¹⁸ TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 22 mars 2019, RG n° 17/15214, darts-583-137-G-fr.

l'investissement dans leur production »¹⁹. Ont ainsi été définies des conditions de protection - la nouveauté et le caractère propre - adaptées aux créations utilitaires qui s'avèrent relativement peu exigeantes. Conçue comme relevant « légèrement le seuil »²⁰, l'appréciation du caractère propre doit rester objective²¹ et détachée de toute considération esthétique²². La condition est remplie si « l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué »²³. À la différence de la condition d'originalité, le défendeur à une action en contrefaçon ou celui qui invoque la nullité du titre doit rapporter les antériorités susceptibles de détruire la nouveauté et le caractère propre. Et l'appréciation objective de la dernière condition offre une protection plus fréquemment qu'en droit d'auteur.

Ainsi, le modèle de robe ci-dessus, considéré comme non original, est doté d'un caractère propre car le dépôt « présente non seulement la forme de jupe telle que revendiquée au titre du droit d'auteur mais des imprimés de tissus et des couleurs spécifiques qui donnent à chacune de ces jupes un caractère propre suscitant chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble qui, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, diffère de celle produite par une jupe de même forme divulguée avant la date de dépôt »²⁴.

Dans le même sens, pour le modèle de sac représenté ci-dessus, après avoir retenu que le demandeur doit « revendiquer un modèle dépourvu d'antériorité pouvant être raisonnablement connu des professionnels du secteur concerne et conférant une même impression visuelle d'ensemble chez l'utilisateur averti, ce qui implique qu'au moins un des éléments essentiels du modèle en cause soit distinct par référence à l'état de l'art antérieur en France ou sur le territoire de l'Union européenne », les juges parisiens ont considéré que les modèles opposés par la partie défenderesse « sont soit de taille et forme nettement différente parce que pratiquement ronde soit dépourvus d'ornements métalliques comparables »²⁵. Il en résulte que la présence d'éléments « spécifiques », d'« au moins un des éléments essentiels du modèle » suffit pour obtenir la protection. Le dépôt à titre dessins et modèles, peu onéreux, doit assurément être privilégié tant que les douze mois après la divulgation du dessin ou modèle ne sont pas écoulés²⁶. Au-delà, et dans les trois ans à compter de la divulgation, le régime de protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés peut être utilement invoqué pour bénéficier du même droit sans dépôt²⁷. Il convient toutefois de penser cette stratégie en amont de l'assignation car seul le Tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître du contentieux au fond relatif aux DMCNE²⁸.

B. Les créations distinctives

¹⁹ Règl. (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 déc. 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, consid. 7.

²⁰ *Livret vert sur la protection juridique des dessins et modèles*, juin 1991, 111/F/5131/91-FR, p. 79.

²¹ V. M.-A. Perot-Morel, A propos du maintien de l'unité de l'art dans le nouveau droit des dessins et modèles, *Prop. industr.* 2005, étude 8.

²² Règl. (CE) n° 6/2002, préc, consid. 10 ; Dir. n° 98/71/CE, préc, consid. 14. V. F. Pollaud-Dulian, L'ordonnance du 25 juillet 2001 et la réforme du droit des dessins et modèles, *JCP G* 2001, act., 1921.

²³ CPI, art. L. 511-4. V. notam. N. Binctin, L'apparence en droit des dessins et modèles : le critère du caractère individuel, *Prop. industr.* 2013, Étude 7.

²⁴ CA Paris, pôle 5-2, 24 mai 2019, préc.

²⁵ TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 22 mars 2019, préc.

²⁶ CPI, art. L. 511-6.

²⁷ Règl. (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 déc. 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 11 § 1.

²⁸ Règl. (CE) n° 6/2002, préc, art. 80 et 81. En revanche, la CJUE retient une compétence élargie pour les mesures provisoires et conservatoires : CJUE, 21 nov. 2019, aff. C-678/18, Procureur général près la Cour suprême des Pays-Bas : *Daloz IP/IT* 2020. 14, note A.-E. Kahn ; *Prop. industr.* 2020, comm. 4, note N. Kapyrina V. *infra*.

Cumul de protections

Les chevauchements de protections existent également sur ce que l'on peut dénommer les *créations distinctives*²⁹ qui sont à la fois œuvre de l'esprit et/ou apparence d'un produit, et signe distinctif utilisé pour désigner des produits ou des services. Il ressortait de l'ancien article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle que peuvent être enregistrés à titre de marque des dénominations, des signes sonores et des signes figuratifs³⁰. Bien que supprimée, la liste vaut toujours et permet de constituer plusieurs droits de propriété intellectuelle sur un même objet dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs. Si l'application distributive des conditions propres à chaque droit vaut ici également, l'usage de la création pour désigner des produits ou services perturbe quelque peu leur mise en œuvre notamment pour les signes verbaux et les signes bi- ou tridimensionnels représentant la forme du produit.

Titres et slogans

Il est assez hasardeux de se positionner sur la protection par le droit d'auteur ou par le droit des marques des titres et des slogans car la jurisprudence est relativement subjective, pour ne pas dire quasi-arbitraire³¹. On peut même se demander si la propriété intellectuelle doit être mobilisée pour ces objets et si le fondement de la concurrence déloyale ne pourrait pas suffire à satisfaire leur détenteur. Du côté du droit d'auteur, est évoqué un droit spécial l'originalité en matière de titres³². En ce sens, certaines décisions n'apprécient pas l'originalité du titre de manière intrinsèque, mais dans sa relation avec l'œuvre qu'elle désigne. Ainsi, le titre « Hara-Kiri », bien que reprenant une expression japonaise commune, a été considéré comme original car détourné de son sens commun initial et porteur d'un message totalement décalé³³. La même approche a été retenue par la Cour d'appel de Paris pour le titre « Mémoire fauve ». Après avoir retenu l'absence d'originalité de chacun des termes, mais le caractère inédit de leur association, les magistrats ont motivé son originalité sur une dizaine de lignes à l'aune de l'histoire présentée dans le roman ainsi désigné³⁴. Cette originalité « relative » est moins affirmée s'agissant des slogans même si le message publicitaire qu'ils portent dénature la recherche de la personnalité de l'auteur du slogan. Le glissement vers une approche objective est patent même si certains juges résistent³⁵. L'originalité est alors recherchée

²⁹ Le professeur J.-M. Bruguière les désigne sous le vocable d'« œuvres-signes » : « Du droit des marques dans le droit d'auteur », in *Droits de la propriété intellectuelle, Liber amicorum G. Bonet, Litec/IRPI*, coll. Le droit des affaires-Propriété intellectuelle, n° 36, 2010, p. 87.

³⁰ Les textes de l'Union font référence à « tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons » : dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 3.

³¹ V. notam. J.-M. Bruguière, obs. ss. CA Paris, pôle 5-2, 1^{er} mars 2013, RG n° 10/14139 (« Votre âge = votre % ») : *Prop. intell.* 2013, n° 48, p. 284. V. sur le sujet J. Passa, « Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur », *Prop. intell.* 2005, n° 14, p. 31 ; P. Tréfigny-Goy, « Le paradoxe révélé dans la réservation des titres et des slogans », in *L'articulation des droits de propriété intellectuelle*, sous la dir. de J.-M. Bruguière, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2011, p. 17.

³² C. Caron, obs. ss. TGI Paris, 3^e ch., 4 nov. 2016, RG n° 16/11158 : *Juris-Data* n° 2016-024344 : *Comm. com. électr.* 2017, comm. 2, obs. C. Caron.

³³ TGI Paris, 3^e ch., 4 nov. 2016, RG n° 16/11158 : *Juris-Data* n° 2016-024344 ; *Comm. com. électr.* 2017, comm. 2, obs. C. Caron ; *JCP E* 2018, 1031, n° 1, obs. J. Gacon.

³⁴ CA Paris, pôle 5-2, 19 avr. 2019, RG n° 18/09300 : *Juris-Data* n° 2019-006259.

³⁵ TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect., 9 févr. 2017, RG 15/08503, darts-821-739-D-fr (« Par principe nous ne proposons pas de carte de fidélité », « être fidèle à deux hommes, c'est être deux fois plus fidèle », « On n'a qu'une vie, c'est une bonne raison d'en vivre plusieurs »...).

à travers l'idée non banale et la composition du slogan, notamment « l'ingéniosité de la formulation, par l'adjonction de termes inattendus »³⁶, qui toutefois assez peu souvent caractérisée³⁷.

Dans ces conditions, les potentialités du droit des marques peuvent aussi être mises à profit lorsque le titre ou le slogan est à même d'être utilisé à titre de marque et de remplir la fonction essentielle de distinguer les produits ou services provenant d'une entreprise de produits ou services provenant d'une autre entreprise. L'enregistrement d'un titre comme marque, lorsqu'il permet d'identifier une collection, une série, des produits dérivés..., est ainsi accueilli assez favorablement par l'EUIPO et les juges de l'Union européenne³⁸, sous réserve du respect des droits antérieurs. La fortune des slogans est plus incertaine. La Cour de justice admet la validité d'un tel enregistrement³⁹ et, selon une jurisprudence bien établie, considère que le slogan doit être perçu par le public pertinent comme une indication d'origine commerciale des produits ou services. Ainsi, n'est pas doté de caractère distinctif le slogan qui indique une « caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d'une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra de prime abord en tant que telle »⁴⁰. Il en résulte qu'un message promotionnel élogieux qui ne permettrait pas d'indiquer l'origine commerciale d'un produit ou d'un service ne peut être valablement enregistré à titre de marque⁴¹. Les juges français ne se sont pas encore attachés en cette matière à tenir compte de la jurisprudence européenne dans leur motivation, notamment en raison du contentieux assez peu fourni sur cette question⁴². La transposition de la directive 2015/2436 et les nouvelles missions de l'INPI vont certainement permettre la diffusion de cette jurisprudence en France. En toute hypothèse, le titulaire d'un droit d'auteur ou d'une marque sur un titre ou un slogan doit prendre conscience que l'étendue de la protection peut se limiter à la copie à l'identique lorsque la création distinctive est faiblement originale ou faiblement distinctive.

Forme du produit

La jurisprudence sur la protection de la forme bi- ou tridimensionnelle d'un produit ou d'un conditionnement pour désigner le produit fait l'objet d'un contentieux important en

³⁶ Par ex., TGI Paris, 3^e ch. 1^{re} sect., 17 oct. 2019, RG n° 19/04392, darts-419-578-H-fr, « La réussite est en vous ». V. pour d'autres décisions, A. Lucas, mise à jour S. Chatry, « Œuvres publicitaires », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, 1159, 2020.

³⁷ V. notam. S. Thierry, « La protection des marques verbales par le droit d'auteur », in *Droits de la propriété intellectuelle, Liber amicorum G. Bonet*, Litec/IRPI, coll. Le droit des affaires-Propriété intellectuelle, n° 36, 2010, p. 513 ; J. Passa, Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur : *Prop. intell.* 2005, n° 14, p. 31, préc.

³⁸ V. par ex. EUIPO, ch. rec., 31 août 2015, aff. R.2400/2014-4 (« Das Tagebuch der Anne Frank » [Le journal d'Anne Frank]) et Trib. UE, 18 mars 2016, aff. T-501/13, *Karl May Verlag c/ OHMI* (« Winnetou ») : F. Pollaud-Dulian, *RTD com.* 2016, 509.

³⁹ CJUE, 1^{re} ch., 21 janv. 2010, aff. C-398/08, *Audi AG*, point 35 (« *Vorsprung durch technik* » / « *Avance par la technique* » enregistré pour des voitures) : < *curia.europa.eu* > ; *Comm. com. électr.* 2010, comm. 34, obs. C. Caron ; *Prop. industr.* 2010, comm 23, A. Folliard-Monguiral ; *LEPI* mai 2010, p. 5, obs. J.-P. Clavier.

⁴⁰ V. TUE, 22 mars 2018, aff. T-235/17, *Dometic Sweden AB* (« Mobile living made easy »), point 47 : *Prop. intell.* 2018, n° 69, p. 61, comm. Y. Basire. V. dernièrement TUE, 13 févr. 2020, aff. T-8/19, *Repsol SA c/ EUIPO* (« Inventemos el futuro ») : *LEPI* juill. 2020, obs. S. Chatry.

⁴¹ *Ibid.*, point 48. V. déjà CJUE, 1^{re} ch., 21 janv. 2010, préc., point 45. V. aussi TUE, 24 avr. 2018, aff. T-297/17, *VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG* (« We know abrasives ») : rejeté pour des produits des classes 3 [produits abrasifs...] et 7 [meules, disques à abraser...], mais admis pour des services de la classe 35) : *Prop. intell.* 2018, n° 69, p. 61, note Y. Basire.

⁴² V. par ex., CA Paris pôle 5-2, 1^{er} mars 2013, RG n° 10/14139, *Granvision c/ Les nouveaux opticiens* : *Prop. intell.* 2013, n° 48, p. 284, note J.-M. Bruguière.

France et devant les instances de l'Union européenne⁴³ à tel point que les offices des États membres l'Union européenne ont estimé nécessaire d'élaborer une position commune⁴⁴. La protection est notamment recherchée par les acteurs économiques pour contourner la durée de protection limitée sur le fondement des autres droits de propriété intellectuelle. En réalité, la position commune des offices se limite à l'appréciation de la distinctivité des éléments verbaux et/ou figuratifs apposés sur la forme d'un produit qui ne serait pas en tant que telle distinctive. Or, leur appréciation soulève peu de difficultés particulières dès lors qu'il s'agit d'appliquer le raisonnement traditionnel à la différence près que ces éléments sont apposés sur la forme d'un produit. Jusqu'à présent, les dépôts de marque de forme restent devant l'EUIPO assez limités. En 2020, ont été déposées devant l'EUIPO 344 marques de formes sur 145 355 marques, soit 0,24 % des dépôts. Depuis 1996, ont été déposées devant l'EUIPO 10 733 marques de forme sur 2 200 786, soit 0,49%, lesquels sont trois fois plus refusés par l'office européen⁴⁵.

Les marques de formes sur lesquelles sont apposés des éléments verbaux ou figuratifs constituent la plupart des enregistrements admis à l'exemple de la forme de bouteille de rhum avec des éléments décoratifs reproduite ci-dessous⁴⁷. S'agissant des marques de forme « nues », sans aucun élément verbal ou figuratif apposé, les juges de l'Union répètent à l'envi que l'appréciation du caractère distinctif est la même que pour les autres catégories de marques, sauf qu'en pratique quasiment aucune marque de forme nue n'a été validée en jurisprudence. Les juges de l'Union considèrent que seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition⁴⁸. Pour rejeter la protection, les juges européens ont multiplié les critères indifférents à l'appréciation de la distinctivité : configuration décorative, éléments de fantaisie, originalité, caractère innovant, nouveauté⁴⁹ ; ou retenu que la forme – en l'espèce une forme de bouteille reproduite ci-dessous (2^e à partir de la gauche) – n'était « pas suffisamment remarquable pour la distinguer des bouteilles existantes »⁵⁰. La distinctivité a été envisagée selon une approche positive dans deux affaires seulement à quinze ans d'intervalle, reprenant mot pour mot la même solution. La distinctivité de la forme de bouteille (3^e à partir de la gauche)⁵¹ et d'amphore⁵² a été retenue car la « combinaison des éléments qui constituent la marque demandée est véritablement spécifique et ne saurait être considérée comme tout à fait commune » laquelle donne lieu « à une forme remarquable qui, prise dans son ensemble, est

⁴³ V. notam. M. Dhenne, De la marque de forme (ou de l'oxymore du droit des marques), *Comm. com. électr.* 2019, étude 17 ; A. Berthet et E. Berthet, La marque tridimensionnelle : mythe ou réalité ?, *Propri. intell.* 2016, n° 61, p. 403.

⁴⁴ Communication commune, Caractère distinctif des marques tridimensionnelles (marques de forme) contenant des éléments verbaux et/ou figuratifs lorsque la forme n'est pas distinctive en tant que telle, avr. 2020.

⁴⁵ Données extraites à partir d'eSearch plus le 16/01/2021.

⁴⁷ EUIPO, 4^e ch. rec., 21 déc. 2018, R 1737/2018-4.

⁴⁸ CJUE, 7 oct. 2004, aff. C-136/02 P, *Mag Instrument c/ OHMI*, point 30 ; 12 janv. 2006, aff. C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke c/ OHMI*, point 27.

⁴⁹ V. notam. CJUE, 7^e ch., 4 mai 2017, aff. C-417/16, *August & Storck*, point 40 : *LEPI* 2017, n° 7, p. 5, obs. J.-P. Clavier ; TUE, 16 mai 2018, aff. T-387/17, *Triggerball*, point 29 : *LEPI* juill. 2018, p. 6, obs. S. Chatry.

⁵⁰ TUE, 14 janv. 2015, aff. T-70/14, *Melt Water UAB c/ OHMI*, point 34 : *LEPI* mars 2015, p. 5, obs. S. Chatry

⁵¹ TUE, 3 déc. 2003, aff. T-305/02, *Nestlé Waters France c/ OHMI* : *Propri. intell.* 2004, n° 11, p. 667, note I. de Medrano Caballero.

⁵² TUE, 3 oct. 2018, aff. T-313/17, *Wajos GmbH c/ EUIPO* : *LEPI* déc. 2018, p. 5, obs. A.-E. Kahn confirmé par CJUE, 12 déc. 2019, aff. C-783/18 P, *EUIPO c/ Wajos GmbH* : *Propri. industr.* 2020, comm. 16, comm. A. Folliard-Monguiral ; *LEPI* juill. 2020, obs. S. Chatry.

facilement mémorisable par le public pertinent ». La Cour de justice permet que l'aspect esthétique soit pris en considération dès lors qu'il renvoie « à l'effet visuel objectif et inhabituel produit par le design spécifique de ladite marque »⁵³. La comparaison des marques de forme refusées (2^e en partant de la gauche) et admises (3^e et 4^e en partant de la gauche) montre combien il est très incertain de compter sur une protection d'une marque de forme nue par le droit des marques. Jusqu'à présent, la jurisprudence française est, au contraire, plutôt accueillante⁵⁴ par méconnaissance de l'état de la jurisprudence européenne et l'inadéquation du Code de la propriété intellectuelle aux textes européens dans sa version antérieure⁵⁵. La réforme du droit des marques par l'ordonnance du 13 novembre 2019 devrait mettre fin à cette protection nationale plus compréhensive.



Bilan

La propriété intellectuelle a beau couvrir un champ d'application très large conférant parfois potentiellement de multiples protections, la réalité judiciaire est bien différente, ce qui nécessite en amont d'identifier toutes les protections envisageables et de mettre en place les stratégies dédiées, que l'on soit sur une stratégie de preuve pour le droit d'auteur et les droits voisins ou sur une stratégie de dépôts pour les autres droits. Tout cela en ayant conscience de la fragilité de ces droits lors de leur défense.

II. Stratégies de défense des droits de propriété intellectuelle

Pistes de réflexion

La propriété intellectuelle confère un droit privatif protégeant son titulaire contre toutes atteintes au moyen d'une action en contrefaçon. Le cumul de protections confère potentiellement plusieurs droits de la sorte. En théorie, le titulaire est en position de force pour interdire toute exploitation et, le cas échéant, être indemnisé du préjudice qu'il a subi. En pratique, l'analyse de la jurisprudence française permet de dessiner un certain nombre d'enseignements - qui n'ont en l'état rien de définitifs - pour s'assurer le meilleur

⁵³ CJUE, 12 déc. 2019, aff. C-783/18 P, préc., point 32.

⁵⁴ V. par ex. CA Paris pôle 5-1, 19 déc. 2012, *Ferrero c/ Saray* (Kinder Bueno ; Ferrero Rocher) : *PIBD* 2013 979, III, 1023.

⁵⁵ Les juges français n'ont pas encore intégré la condition de distinctivité autonome : selon leur approche, dès lors que la forme n'est pas exclue au titre du caractère générique, fonctionnel, substantiel, elle est distinctive.

succès des demandes judiciaires relativement à un bien intellectuel. Quatre pistes de réflexion peuvent être opportunément explorées : choisir la juridiction (A) ; justifier les dommages et intérêts (B) ; invoquer tous les fondements en première instance (C) ; solliciter la concurrence déloyale (D).

A. Choisir la juridiction

Enjeu

Le premier enseignement a trait au choix de juridiction devant laquelle assigner un prétendu contrefacteur, ce qui peut surprendre dès lors que la compétence matérielle et territoriale est, plus qu'en d'autres matières, balisée. Le *forum shopping* est une pratique bien connue du droit international privé, elle est employée notamment en matière de brevet pour n'en rester qu'à la propriété intellectuelle, pour solliciter la juridiction qui rendra la décision la plus avantageuse en raison de la procédure suivie ou des règles substantielles appliquées. En droit interne, il est plus délicat d'évoquer le *forum shopping* en raison de l'unité des règles de droit applicables sur le territoire national dont l'application est soumise au contrôle de la Cour de cassation en vue d'une interprétation uniforme. Pour autant, juge du droit, la Cour de cassation ne contrôle pas en principe l'appréciation des faits par les juges du fond. Or, en propriété intellectuelle, les conditions de protection (originalité, caractère distinctif, caractère propre, nouveauté notamment) sont soumises à un contrôle normatif léger restreint à l'existence d'une motivation conforme. Il y a donc place à une disparité d'appréciation de la validité d'une protection par la propriété intellectuelle. Autrement dit, qu'un litige soit soumis devant la Cour d'appel de Douai ou de Paris, les chances de succès ne seront pas les mêmes, sans que l'on puisse toutefois prédire avec certitude l'issue.

Choisir un tribunal judiciaire

Les tribunaux judiciaires ont hérité des anciens tribunaux de grande instance la compétence exclusive pour toutes les actions civiles relatives aux droits de propriété intellectuelle y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale⁵⁶. Cette compétence a été doublée d'une spécialisation de dix tribunaux compétents pour la plupart des droits de propriété intellectuelle : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France⁵⁷. La voie de droit commun est ainsi privilégiée. Elle ne constitue pas pour autant une voie royale car, malgré la spécialisation du contentieux, ces juridictions de premier et de second degré ne sont pas encore au fait de la matière, à l'exception notable du Tribunal judiciaire et de la Cour d'appel de Paris qui ont un volume d'affaires plus conséquent. Des propositions s'élèvent pour « surspécialiser » les magistrats au sein de ces juridictions ou pour créer une juridiction *ad hoc* sur le modèle britannique⁵⁸. En l'état, l'annotateur de décisions du fond peut aisément se rendre compte de la fragilité de certaines motivations en matière de propriété intellectuelle. S'en tenir à une opposition Paris/Province serait quelque peu manichéenne car certaines décisions parisiennes peuvent être critiquées et certaines décisions provinciales sont rendues avec la plus grande orthodoxie. On peut toutefois constater depuis une dizaine d'années le souci de la rigueur juridique de la 3^e

⁵⁶ CPI, art. L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17, L. 622-7, L. 623-31 et L. 716-5, II.

⁵⁷ COJ, art. D. 211-6-1. Toutefois, le Tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour le droit des brevets et le droit des topographies, ainsi que les marques et les dessins et modèles de l'Union (COJ, art. D. 211-6 et R. 211-7).

⁵⁸ V. La lutte contre les contrefaçons, rapport Cour des Comptes, févr. 2020, p. 13.

chambre du Tribunal judiciaire de Paris et du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris. S'agissant des neuf autres tribunaux judiciaires et neuf autres cour d'appel, il y aurait une analyse approfondie à mener, que nous facilitera peut-être un jour l'*open data* des décisions de justice, sur l'accueil plus ou moins favorable de certaines demandes⁵⁹. En tout cas, le praticien peut mettre à profit son expérience auprès de ces juridictions pour présenter le litige devant la juridiction appropriée en s'appuyant sur les règles de compétence juridictionnelle de droit commun – par exemple privilégier le siège ou la succursale du prétendu contrefacteur – ou propres à la propriété intellectuelle en tirant profit d'un cumul de protections – invoquer ou non un dessin ou modèle communautaire enregistré ou non enregistré pour présenter ou non le litige devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Choisir un tribunal correctionnel

Bizzarerie procédurale, le contentieux pénal de la propriété intellectuelle peut être jugé devant tout tribunal correctionnel⁶⁰. Le législateur n'a pas porté la même attention à la spécialisation du contentieux de la propriété intellectuelle en matière pénale, ce qui permet potentiellement de contourner les règles prévues en matière civile dans presque toutes les affaires. Il suffit que des poursuites soient menées, à l'initiative d'un procureur de la République ou comme suite à un dépôt de plainte, devant le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu ou du lieu de son arrestation ou de sa détention⁶¹. Il est toutefois difficile d'identifier l'avantage de choisir de soumettre un litige de propriété intellectuelle à un tribunal correctionnel si ce n'est d'obtenir une condamnation pénale en sus des sanctions civiles. Peut-être pour tirer parti de la faible connaissance de contentieux par ces magistrats, ce qui peut être de manière aléatoire favorable ou défavorable au titulaire du droit de propriété intellectuelle. On sait en tout cas que le contentieux pénal représente une part marginale du contentieux de la propriété intellectuelle⁶². Une étude statistique fouillée permettrait d'éclaircir l'intérêt de soumettre un litige au tribunal correctionnel notamment s'agissant de l'évaluation des dommages et intérêts. Mais il serait préférable pour une bonne administration de la justice de spécialiser le contentieux également en matière pénale devant les tribunaux correctionnels auprès des tribunaux judiciaires déjà identifiés en matière civile.

Choisir un autre tribunal

D'autres juridictions peuvent encore être mobilisées notamment le tribunal de commerce qui conserve un attrait non négligeable⁶³. En effet, le juge consulaire peut connaître des

⁵⁹ On pourra par exemple assigner devant le TGI de Rennes pour obtenir la protection par le droit d'auteur d'un programme de formation à la coiffure (CA Rennes, 1^{re} ch., 3 avr. 2018, RG n° 16/06930 : *LEPI* nov. 2018, p. 2) ; devant le TGI de Lille pour obtenir la protection par le droit d'auteur de l'aménagement d'un magasin précisément identifié (CA Douai, 2^e ch., 2^e sect., 16 mars 2017, RG n° 15/03286 : *Juris-Data* n° 2017-010333).

⁶⁰ Cass. crim., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-84533 : *Comm. com. électr.* 2014, comm. 1, comm. C. Caron ; *Propr. industr.* 2013, comm. 87, note P. Tréfigny ; *Propr. intell.* 2014, n° 51, p. 196, note A. Bouvel.- Cass. crim., 5 mars 2014, pourvoi n° 13-80252, inédit ; *LEPI* mai 2014, p. 7, obs. S. Chatry.

⁶¹ CPP, art. 382.

⁶² 10 % des affaires en 2013 selon une analyse du cabinet Fidal, « Les aspects pénaux de la lutte contre la contrefaçon » à partir des chiffres communiqués par le ministère de la Justice (Les condamnations inscrites au casier judiciaire en 2013), 13 mars 2015.

⁶³ Les conseils des prud'hommes peuvent également en droit des brevets pour connaître du contentieux de la rémunération supplémentaire ou du juste prix accordé au salarié inventeur dès lors que cela « n'implique l'examen, ni de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet » (Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25067 : *Comm. com. électr.* juill. 2018, n° 7-8, comm. 53, obs. C. Caron ; *Procédures* 2018, n° 8-9, comm. 253, obs. A. Bugada ; *LEPI* juill. 2018, p. 4, obs. P. Langlais).

actions en responsabilité contractuelle⁶⁴ ou en concurrence déloyale⁶⁵ dans l'orbite d'un droit de propriété intellectuelle dès lors que ce droit n'est pas invoqué. Ainsi, la Cour d'appel de Toulouse a pu considérer qu'un tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en concurrence déloyale en référence à un contrat identifiant « la propriété intellectuelle du concept et du savoir-faire » prétendument copié⁶⁶. L'intérêt pour le demandeur est connu, il rejoint en partie l'intérêt de fonder sa demande sur la concurrence déloyale. D'une part, il n'a pas à souffrir de l'irrecevabilité de son action ou de la nullité de son droit de propriété intellectuelle. D'autre part, il bénéficie d'un examen du litige par des juges consulaires qui s'attachent davantage à la spécificité des relations d'affaires.

B. Justifier les dommages et intérêts

Appréciation des dommages et intérêts

La justification des dommages et intérêts constitue fréquemment le talon d'Achille du demandeur. Quand bien même il obtiendrait gain cause, la réparation du préjudice peut être bien dérisoire s'il échoue à démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain. Le principe de la réparation intégrale du préjudice ne permet pas en droit français d'inclure les bénéfices ou les économies d'investissement réalisés par le défendeur. Or, le demandeur voudrait les inclure pour que le comportement illicite ne soit pas profitable *in fine* au défendeur. Si les débats ont été intenses ces dernières années sur la sanction de la faute lucrative pour lutter contre ce type de comportements⁶⁷, en l'état le droit commun n'y déroge pas⁶⁸.

À la faveur de la transposition de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les droits de propriété intellectuelle bénéficient des dispositions d'appréciation des dommages et intérêts les plus favorables du droit français. Pour rappel, depuis la loi du 29 octobre 2007⁶⁹, les juges doivent prendre en considération, non seulement le gain manqué, la perte subie et le préjudice moral, mais aussi « 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 »⁷⁰. Alors qu'avait été constatée la timidité des magistrats dans la prise en compte de ces éléments⁷¹, le législateur a modifié les dispositions pour imposer une prise en considération « distincte » des différents éléments⁷². L'examen de la jurisprudence des dernières années incline à considérer que l'évaluation des dommages et intérêts reste encore un point faible du contentieux en matière de propriété intellectuelle pour au moins

⁶⁴ Cass. com., 7 juill. 2011, pourvoi n° 10-19030 : *Juris-Data* n° 2011-010924.

⁶⁵ Cass. 1^{re} civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-28924 : *LEPI* oct. 2018, p. 7, obs. S. Carre ; *Propri. intell.* 2018, n° 69, p. 47, obs. J.-M. Bruguière.

⁶⁶ CA Toulouse, 3^e ch., 22 nov. 2018, RG n° 18/02492, *SAS CS Signature* : *LEPI* mai 2019, p. 6, obs. S. Chatry. V. aussi Cass. com., 18 déc. 2019, pourvoi n° 18-17364 : *Contrats conc. conso.* 2020, comm. 42, comm. M. Malaurie-Vignal.

⁶⁷ Le projet de réforme de la responsabilité civile soumis à consultation en 2017 est resté lettre morte. Il prévoyait de créer l'amende civile qui aurait permis de s'assurer qu'un comportement délictueux ne puisse être profitable, de manière autonome à l'appréciation des préjudices subis.

⁶⁸ V. notam. G. Viney, *L'espoir d'une recodification du droit de la responsabilité civile*, *D.* 2016, p. 1378 ; J.-S. Borghetti, *L'avant-projet de réforme de la responsabilité civile*, *Vue d'ensemble de l'avant-projet*, *D.* 2016 p. 1386.

⁶⁹ Loi n° 2007-1544 du 29 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon.

⁷⁰ CPI, art. L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28 et L. 716-4-10.

⁷¹ C. Maréchal, *L'évaluation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon*, *RTD Com.* 2012. 245.

⁷² Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

trois raisons : le titulaire est réticent à communiquer ses secrets d'affaires (marge brute, ventes...), ce qui permettrait pourtant d'être au plus près de la perte subie ; le défendeur fait souvent obstruction à la communication de ces documents comptables, malgré le droit à l'information consacré dans la procédure en contrefaçon ; enfin, le conservatisme des juges les conduit à s'en tenir au principe de réparation intégrale du préjudice. Ainsi, la Cour d'appel de Paris s'oppose au cumul des différents chefs de préjudice, « lequel cumul serait non seulement sans lien avec le préjudice mais par nature punitif »⁷³. Certes, la directive 2004/48 a clairement énoncé que le but de ces dispositions n'est pas « d'introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs »⁷⁴, mais elles devraient permettre selon nous de favoriser l'indemnisation du titulaire.

Incidence du cumul de droits

Qu'en est-il lorsque plusieurs droits de propriété intellectuelle sont atteints ? L'atteinte à plusieurs droits doit conduire à une indemnisation au titre de chaque droit, ce que pratiquent les juges du fond et valide la Cour de cassation⁷⁵. C'est d'ailleurs ce que recherche le demandeur en accumulant les prétentions. Sur le plan du principe traditionnel de la réparation intégrale du préjudice, la solution peut surprendre lorsque le montant global de l'indemnisation répare davantage que les préjudices effectivement subis. Elle peut même choquer lorsqu'elle revient à indemniser deux fois le même préjudice. Ainsi, s'agissant des droits de propriété intellectuelle, la prise en compte des bénéfices et des économies d'investissement du contrefacteur ne peut valablement être retenue au titre de plusieurs droits car ces bénéfices ou économies ne varient pas que soient atteints un, deux ou trois droits différents. En pratique, l'écueil est écarté car les juges sont très respectueux du principe de réparation intégrale du préjudice. Et on s'aperçoit, ce qui devrait encore être confirmé par un examen casuistique sur un nombre conséquent de décisions, que les magistrats ne se laissent pas impressionner par des demandes au titre de plusieurs droits de propriété intellectuelle. Ils ont plutôt tendance à minorer les montants demandés, peut-être encore davantage en cas de cumul de demandes. Dans un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 janvier 2019, la société Chanel invoquait la contrefaçon de plusieurs biens intellectuels (sacs, bagues, bijoux, fermoirs) sur le fondement du droit d'auteur, du droit des marques et du droit des dessins et modèles en sollicitant une réparation pour chaque bien et pour chaque droit à une somme entre 10 000 et 25 000 euros⁷⁶. La société Chanel a été accueillie dans la plupart de ces demandes, mais les dommages et intérêts retenus par les magistrats peuvent faire réfléchir les praticiens sur l'intérêt de multiplier les fondements. La société invoquait sur le fondement du seul droit d'auteur la contrefaçon de son sac 2.55 ci-dessous reproduit et demandait une indemnisation de 25 000 euros, réduite à 20 000 euros par les magistrats, soit 80 % de la somme demandée. La société invoquait aussi la contrefaçon d'un modèle de bague ci-dessous reproduit et demandait 10 000 euros au titre du droit d'auteur et 25 000 au titre du droit des dessins et modèles. Elle a obtenu 7 500 euros au titre de chaque droit soit 43 % de la somme demandée. D'autres paramètres peuvent expliquer

⁷³ CA Paris, pôle 5, ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17/07613 : *JurisData* n° 2018-012632 ; *PIBD* 2018, n° 1101, III, p. 606 ; *Propr. industr.* 2019, chron. 5, P. Greffe, n° 16. V. aussi CA Paris, pôle 5, 2e ch., 29 nov. 2019, n° 18/04181 ; *Propr. industr.* 2020, chron. 8, n° 32, F. Glaize.

⁷⁴ Cons. 26.

⁷⁵ 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.

⁷⁶ CA Paris, pôle 5-1, 29 janv. 2019, RG n° 17/11182, *Chanel*, darts-030-311-G-fr-2.

en partie la solution (chiffre d'affaires, marge brute ou investissements réalisés pour chaque produit...), mais l'argument que nous croyons décisif repose sur l'accumulation des droits de propriété intellectuelle que les magistrats peuvent recevoir, consciemment ou non, de manière négative.



Les magistrats adoptent aussi parfois une approche globale des préjudices subis au titre de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle invoqués. L'orthodoxie n'est pas au rendez-vous, mais cette approche témoigne peut-être du malaise que les magistrats ont à sanctionner la contrefaçon d'un même bien intellectuel au titre de plusieurs droits. Dans une décision rendue le 5 avril 2019, la Cour d'appel de Paris a retenu la contrefaçon d'un modèle de kit mains libres au titre du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles communautaire et apprécié de manière globale les dommages et intérêts⁷⁷. Au titre des préjudices patrimoniaux, les juges se sont appuyés à la fois sur les chiffres d'affaires et les bénéfices des contrefacteurs, mais aussi sur le gain manqué du titulaire des droits apprécié « après pondération d'un taux de report de 85 % de la masse contrefaisante du fait du succès commercial du modèle contrefait qui a généré en Europe près de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les années 2010 à 2015, et prise en compte d'une marge unitaire de 17,80 euros » pour retenir la somme de 80 000 euros. Au titre des préjudices moraux, les juges reprennent la motivation des juges de première instance qui exposaient que la commercialisation à moindre prix de copies du produit a conduit à dévaloriser celui-ci et permis au contrefacteur de profiter des investissements et ont porté atteinte à l'image du titulaire des droits pour retenir la somme de 10 000 euros⁷⁸. Suivant cette méthode, le cumul de droits est indifférent à l'appréciation des dommages et intérêts.



Dommages et intérêts forfaitaires

Lorsque le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle échoue à rapporter la preuve de préjudices, la même disposition dérogatoire du droit commun rend possible l'allocation d'une somme forfaitaire. Il est prévu que « cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé

⁷⁷ CA Paris, pôle 5-2, 5 avr. 2019, RG n° 18/02322, *Altadif c/ Ventes-privées.com et Euro communication équipement*, darts-329-679-G-fr-2.

⁷⁸ V. aussi CA Paris, 1^{er} mars 2019, RG n° 17/17885, *SA Laliqie c/ SAS Habitat France*, darts-212-630-G-fr-2 : appréciation globale des dommages et intérêts résultant d'une atteinte à un droit d'auteur et un droit de dessin ou modèle sur un modèle de verre.

l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte » et qu'elle n'est « pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». On pourrait alors considérer que, sur ce fondement, le cumul de droits retrouverait un intérêt puisqu'une somme forfaitaire pourrait être retenue au titre de chaque droit. Toutefois, il ne semble pas que la *ratio legis* de la disposition le permette. Il s'agit, à défaut de preuve du préjudice subi, de placer le contrefacteur dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait demandé l'autorisation du titulaire des droits, et d'aggraver la redevance qu'il aurait dû acquitter dans cette situation. Or, en pratique, les titulaires de droits et les licenciés s'accordent plutôt sur une redevance globale pour les utilisations concédées du bien intellectuel, que sur des redevances distributives au titre de chaque droit de propriété intellectuelle. Il en résulte qu'un demandeur ne devrait pas pouvoir solliciter des dommages et intérêts forfaitaires au titre de chacun des droits invoqués.

C. Invoquer tous les fondements en première instance

Appréciation des prétentions nouvelles en cause d'appel

En application du principe de concentration des moyens, le demandeur doit présenter dès la première instance l'ensemble de ses prétentions, au risque de ne pas pouvoir les faire valoir en cause d'appel. Ainsi, les prétentions nouvelles en cause d'appel sont considérées comme irrecevables sauf lorsqu'elles « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent »⁷⁹. Le changement de fondement étant indifférent à l'appréciation de la nouveauté des prétentions, les juges doivent apprécier l'identité ou la différence des fins des prétentions selon une approche plus ou moins large. La Cour de cassation a eu à se positionner sur l'identité des fins des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en responsabilité contractuelle. Elle a pu considérer de manière assez logique la différence des fins de l'action en contrefaçon, tendant à faire constater et à faire sanctionner une atteinte à un droit privatif, de l'action en concurrence déloyale, reposant sur une faute délictuelle préjudiciable à l'exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie, et de l'action en responsabilité contractuelle, se fondant sur une violation de ses engagements par une partie au contrat⁸⁰. Toutefois, une telle approche a pour conséquence de nuire au succès des demandes dans le cadre de la procédure en cours, obligeant à intenter un nouveau procès. La Cour de cassation semble avoir entendu les critiques et a assoupli son appréciation pour permettre au demandeur d'invoquer l'article 1382 du Code civil (article 1240 nouveau) en cause d'appel alors que seule l'action en contrefaçon de brevet avait été présentée, laquelle action en contrefaçon avait été finalement déclarée irrecevable⁸¹. L'assouplissement doit toutefois encore être confirmé, car les faits de l'espèce justifiaient particulièrement qu'une issue favorable soit offerte au demandeur : la décision intervenait dans le cadre d'une longue procédure dans laquelle le demandeur, licencié d'un brevet, avait vu sa demande en contrefaçon accueillie avant d'être déclarée irrecevable en raison de la nullité du contrat de licence⁸².

Prétentions nouvelles entre droits de propriété intellectuelle

⁷⁹ CPC, art. 564 et 565.

⁸⁰ Cass. com., 11 sept. 2012, pourvoi n° 11-21322, inédit.

⁸¹ Cass. com., 26 sept. 2018, pourvoi n° 16-25937, publié au *Bulletin* ; *D.* 2018. 2326, obs. Y. Auguet.

⁸² V. déjà une décision qui censure un arrêt d'appel qui qualifiait de prétention nouvelle une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle après avoir agi sur le fondement de la responsabilité délictuelle : Cass. com., 9 juin 2019, pourvoi n° 18-11798, inédit.

Qu'en est-il dans les relations entre droits de propriété intellectuelle ? Un demandeur en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur en première instance peut-il agir sur le fondement du droit des dessins et modèles en appel ? La Cour de cassation n'a pas encore eu à connaître de la situation, mais on relève dans les décisions de la Cour d'appel de Paris une évolution d'approche similaire. Jusqu'à présent, les juges parisiens déclaraient irrecevables les prétentions fondées sur les droits nouvellement invoqués en appel⁸³, que les droits soient de même nature (par exemple, entre un dessin ou modèle national et un dessin ou modèle communautaire) ou de natures différentes (par exemple, entre un dessin ou modèle national et un droit d'auteur). La solution n'était pas convaincante car chaque droit de propriété intellectuelle, de même nature ou de natures différentes, tend à une protection privative de la même création qu'il est légitime de faire respecter dans le cadre du procès en cours. La même chambre de la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt plus ouvert le 4 mai 2018⁸⁴. Le litige concernait un modèle de sandale pour lequel le demandeur avait invoqué le droit des dessins et modèles en première instance. Les premiers juges ont retenu l'action mal fondée pour défaut de caractère propre du modèle enregistré. Le demandeur invoque nouvellement en appel le droit d'auteur, ce que valident les juges d'appel en retenant que « le droit d'auteur est fondé sur la protection d'une œuvre originale marquée par l'empreinte de son auteur, le droit des dessins et modèles sur celle d'une œuvre nouvelle et propre ; en l'espèce l'œuvre revendiquée est la même et la société StudioA oppose une sandale commercialisée par la société Minelli comme portant atteinte à ses droits protégés par chacun des deux régimes. En conséquence, quand bien même il appartient à la cour d'examiner le litige au regard de deux droits distincts, la demande de la société StudioA en cause d'appel est une demande qui tend à faire constater une contrefaçon donc à la même fin que celle présentée en première instance ». On peut espérer à l'avenir que se confirme une conception plus compréhensive de l'effet dévolutif de l'appel pour permettre aux parties de ne pas alourdir inutilement le contentieux en première instance. En l'état, il est regrettable que cette solution incite les plaideurs à faire feu de tous fondements dès la première instance. Il faudrait pouvoir proposer aux praticiens une stratégie judiciaire dans la défense des droits de propriété intellectuelle, en y incluant le fondement de la concurrence déloyale, et qui ne ferait pas de l'accumulation des demandes la seule option possible⁸⁵.

D. Solliciter la concurrence déloyale

Enfin, même en présence d'un cumul de protections d'un bien intellectuel, l'action en concurrence déloyale conserve son plein intérêt. On rappellera qu'elle peut être invoquée à titre complémentaire de l'action en contrefaçon pour couvrir des faits qui ne relèvent pas de la contrefaçon, à titre subsidiaire de l'action en contrefaçon lorsqu'aucun droit de propriété intellectuelle ne peut être valablement invoqué ou à titre d'alternative à l'action en contrefaçon⁸⁶. L'autonomie des fondements, rappelée avec constance par la Cour de

⁸³ CA Paris, pôle 5-2, 24 juin 2011, RG n° 09-15395 : *Juris-Data* n° 2011-014551 ; *Propr. industr.* 2011, comm. 92, obs. P. Greffe ; *Propr. industr.* 2012, comm. 17, obs. J.-P. Gasnier.

⁸⁴ CA Paris, pôle 5-2, 4 mai 2018, RG n° 17/06372, *Sarl Studio A contre SAS Minelli* : *Propr. intell.* 2018, n° 89, p. 86, note P. de Candé et 2019, n° 70, p. 76, note C. de Haas.

⁸⁵ Voir S. Chatry, L'option dans la défense judiciaire des droits de propriété intellectuelle, *Propr. intell.* 2018, n° 66, p. 17.

⁸⁶ V. notam. M. Malaurie-Vignal, Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en finir avec les incertitudes sur la notion de fait distinct, *Propr. industr.* 2017, étude 14, n° 30 ; J. Passa, « Marques et concurrence déloyale », *J.-Cl. Marques - Dessins et modèles*, Fasc. 160, 2013.

cassation⁸⁷, offre des perspectives d'appréciation distributive des atteintes par les magistrats en vue d'obtenir gain de cause sur les deux fondements ou sur un seul. Les rapports entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ont fait l'objet d'un contentieux important à l'aune de l'exigence des faits distincts analysée par une doctrine avisée. De manière synthétique, lorsque la concurrence déloyale est sollicitée à titre complémentaire, les juges ont plutôt tendance à adopter une approche restrictive en exigeant un acte matériellement distinct, tel qu'une présentation trompeuse, la reprise d'éléments caractéristiques d'une gamme créant un risque de confusion⁸⁸ ou la vente à un prix inférieur. Lorsque la concurrence déloyale est invoquée à titre subsidiaire, la Cour de cassation retient, de manière constante depuis l'arrêt *Bollé*, une approche extensive en considérant « qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée »⁸⁹, solution que peinent à assimiler les juges du fond⁹⁰.

Les dernières décisions rendues rappellent les limites de l'action en concurrence déloyale. Ainsi, alors que la contrefaçon d'un modèle de jupe avait été écartée sur le fondement du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles, le demandeur n'a pas trouvé son salut dans l'action en concurrence déloyale. La Cour d'appel de Paris a rappelé magistralement que « le principe étant celui de la liberté du commerce, ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui consistent à tirer profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée »⁹¹.

Malgré tout, nombreuses sont les décisions qui retiennent la concurrence déloyale en sus de la contrefaçon, parfois caractérisée au titre de plusieurs droits de propriété intellectuelle, notamment au regard de l'effet de gamme qui génère un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Dans une affaire concernant trois modèles de sac pour lesquels ont été admis le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles, alors que la contrefaçon n'a été retenue qu'à l'égard d'un des trois sacs, les magistrats ont accueilli la demande en concurrence déloyale, car « la commercialisation simultanée de trois sacs, de facture médiocre et à des prix très inférieurs dont l'un est contrefaisant et les deux autres sont largement évocateurs des produits du même type commercialisés par la société, est fautive et démontre la volonté de la défenderesse de créer un effet de gamme » générateur d'un risque de confusion⁹². Plus encore, la concurrence déloyale peut permettre d'obtenir

⁸⁷ Cass. com. 3 oct. 1978, pourvoi n° 77-10915, *Minerva* : *Bull. Civ. IV*, n° 208 ; *D.* 1980. 55, note J. Schmidt ; Cass. com. 15 juin 1983, pourvoi n° 81-15936 : *Bull. Civ. IV*, n° 174. Pour des ex. récents : Cass. com., 14 nov. 2018, pourvoi n° 16-25692 et 16-28091, inédit ; Cass. com., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-16799, inédit.

⁸⁸ Cass. 1^{re} civ., 24 oct. 2018, pourvoi n° 16-23214 : inédit ; *Cont. conc. consom.* 2019, comm. 5, note M. Mauraie-Vignal.

⁸⁹ Cass. com., 12 juin 2007, pourvoi n° 05-17349 : *Bull. civ. IV*, 159 ; Cass. com., 10 févr. 2009, pourvoi n° 07-21.912 : *Bull. civ. IV*, n° 18 ; Cass. com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21723, inédit ; Cass. com., 7 juin 2016, pourvoi n° 14-26950, inédit.

⁹⁰ V. M. Mauraie-Vignal, *Contrefaçon et concurrence déloyale (...)*, préc., notes 63 à 65.

⁹¹ CA Paris, pôle 5-1, 11 juin 2019, RG n° 16/16167, *Sarl FP c/ SAS Maje*, darts-661-583-G-fr.

⁹² TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 1^{er} févr. 2019, RG n° 17/07714, *Chloe SAS c/ Forever 21 France SAS et a.*, darts-297-337-G-fr.

une réparation plus importante alors même que la contrefaçon au titre de plusieurs droits est caractérisée. Dans une affaire concernant des modèles de robe et short ethnique, le titulaire du droit d'auteur et du droit de dessin ou modèle a obtenu davantage sur le fondement de l'effet de gamme (20 000 euros) qu'au titre de la contrefaçon (10 000 euros), alors même que ces demandes insistaient avant tout sur la contrefaçon⁹³.



Modèles du demandeur



Modèles du défendeur

Bilan

En conséquence, au stade de la défense judiciaire d'un bien intellectuel, les stratégies procédurales ne peuvent se limiter à l'accumulation des droits invoqués. Pour favoriser le succès de ses prétentions, il y a, au contraire, une réflexion à mener sur la juridiction à saisir, les dommages et intérêts à solliciter, le ou les droits à prioriser voire s'en tenir au droit commun.

⁹³ TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 17 janv. 2019, RG n° 16/11123, *Sarl Hipanema c/ Sarl MSI*, darts-297-312-G-fr. V. aussi CA Paris, pôle 5-1, 24 sept. 2019, RG n° 18/00814, darts-327-069-H-fr-2 (modèles de dentelle).