

SEQUENCE 11

CHAPITRE 14 – LA PROPRIETE INDUSTRIELLE	163
I. PROPRIETE INDUSTRIELLE (PROPRIETES INCORPORELLES : MARQUES, BREVETS)	163
II. LES MONOPOLES D’EXPLOITATION	167
A. LES BREVETS	167
1. Définition.....	167
2. Régime juridique du brevet.....	167
B. LES MARQUES	172
1. Définition.....	172
2. Quel signe peut être déposé comme marque ?.....	172
3. Pour quels objets ?.....	173
4. Conditions de validité d’une marque	173
5. Le dépôt et l’usage.....	174
III. LA PROTECTION DES MONOPOLES D’EXPLOITATION	179
A. L’ACTION EN CONTREFAÇON	179
1. Conditions d’exercice de l’action en contrefaçon.....	179
2. Les sanctions.....	180
B. L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE	180
EXERCICES D’ENTRAINEMENT A NE PAS ENVOYER A LA CORRECTION	186
CORRIGE DES EXERCICES D’ENTRAINEMENT.....	187

PRESENTATION DE LA SEQUENCE 11

NUMÉRO DU CHAPITRE ET DURÉE D'ÉTUDE THÉORIQUE MOYENNE	COMPÉTENCES	MOTS CLÉS
Chapitre 14 La propriété industrielle (2 heures)	<ul style="list-style-type: none"> – Replacer le brevet et la marque parmi les propriétés incorporelles. – Identifier le brevet et la marque parmi les monopoles d'exploitation. – Définir les conditions et l'étendue de la protection. – Distinguer l'action en contrefaçon de l'action en concurrence déloyale. 	Action en concurrence déloyale Action en contrefaçon Brevet d'invention Contrefaçon Droits incorporels INPI Marque Propriété industrielle
À retenir		
Exercice à ne pas envoyer à la correction	QCM Développement structuré	

CHAPITRE 14 – LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

I. PROPRIETE INDUSTRIELLE (PROPRIETES INCORPORELLES : MARQUES, BREVETS)

Objectif

Être capable de replacer la propriété industrielle parmi les propriétés incorporelles.

Le droit de propriété peut s'exercer :

- **sur des choses matérielles**, c'est-à-dire qui ont un corps (*ex.* : appartement) ;
- **sur des choses immatérielles**, c'est-à-dire qui ont un objet abstrait (*ex.* : inventions).

Les droits incorporels portent sur cet objet abstrait.

Les **droits incorporels** sont extrêmement variés. Certains **portent sur l'activité créatrice de leur titulaire** et lui confèrent un monopole d'exploitation. Ce sont :

- **les droits sur une clientèle** : certaines activités indépendantes entraînent création d'une clientèle (*ex.* : médecins, avocats, notaires...) ;
- **les droits sur une œuvre intellectuelle ou droits intellectuels ou propriétés incorporelles** : invention technique protégée par un droit de propriété industrielle, création artistique protégée par un droit de propriété littéraire et artistique.

Les droits de propriété industrielle comprennent les brevets d'invention (*ex.* : la formule chimique et le procédé de fabrication d'une nouvelle fibre synthétique), **les marques de fabrique** (*ex.* : le nom sous lequel un produit est mis en circulation), **les dessins et les modèles** (*ex.* : l'esthétique d'un nouveau flacon). **Le choix du titre dépendra de la nature de la création.** L'INPI (Institut national de la propriété industrielle) est au cœur des créations de l'industrie et du commerce.

Les droits de propriété industrielle sont réglementés, en France, par le Code de la propriété intellectuelle de 1992 et, dans l'Union européenne, par une législation communautaire unifiée. Ils sont protégés par l'action en contrefaçon et par l'action en concurrence déloyale. Les droits de propriété industrielle confèrent à leur titulaire un monopole temporaire d'exploitation de l'invention ou de la création.

DOCUMENT 1

Propriété incorporelle : droits d'auteur

Affaire du « plagiat »
de *S'il suffisait d'aimer*
**Une artiste varoise
déboutée en appel**



Danielle Bennaïm a décidé de poursuivre son combat. Elle se pourvoit en cassation. (Photo Laurent Martinat)

Il y a un an, presque jour pour jour, Danielle Bennaïm était déboutée, par le tribunal de grande instance de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à Jean-Jacques Goldman.

La justice avait refusé de reconnaître, dans la chanson interprétée par Céline Dion, *S'il suffisait d'aimer*, un quelconque plagiat (lire notre édition du 4 février 2004).

Le 6 janvier dernier, la cour d'appel de Versailles s'est à son tour prononcée. Les juges n'ont pas d'avantage cru la rocambolesque mésaventure de cette artiste varoise, aujourd'hui installée à Nice.

En cassation

L'histoire commence en 1988. Danielle Bennaïm écrit une mélodie intitulée *Fond d'horizon* et la dépose à la Sacem.

Comme elle le fait régulièrement, en 1994, l'artiste fait parvenir à Jean-Jacques Goldman l'enregistrement de sa chanson. Un an plus tard, le compositeur écrit pour Céline Dion, *S'il suffisait d'aimer*. C'est un succès mondial. Danielle Bennaïm croit alors reconnaître son

œuvre et demande à rencontrer les producteurs de Jean-Jacques Goldman. Un rendez-vous est d'abord fixé puis annulé trois jours après. Aucun accord amiable n'est désormais envisageable.

Une longue procédure judiciaire s'engage. Rythmée par les rapports d'experts aux musiques dissonantes. Ponctué par les conclusions des avocats qui se succèdent dans cette affaire.

Aujourd'hui, après six ans de combat, Danielle Bennaïm demeure déterminée. « *Avec la force du désespoir, je veux obtenir réparation car, ce qui est devenu un tube planétaire est bel et bien le refrain légèrement modifié de ma chanson* ».

L'ex-Seynoise relève des erreurs dans les attendus mais garde confiance en la justice. « *Je vais faire appel à un avocat parisien et me pourvoir en Cassation. Et puis si cela ne suffit pas je demanderai à la Cour européenne de dire le droit* ».

Danielle Bennaïm est bien décidée à prouver... que sa musique est bonne.

Ph. C.

Var-Matin, dimanche 23 janvier 2005

Questions

1. De quel type de propriété s'agit-il ?
2. Quelle est la précaution prise par Danielle Bennaïm en 1988 ?
3. Quelle est sa première tentative pour résoudre le conflit ?
4. Quelle a été la procédure engagée ?
5. De nouveau déboutée, quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle ?

Votre réponse

Réponses

1. Il s'agit de la propriété incorporelle, littéraire et artistique.
2. Danielle Bennaïm a procédé au dépôt de sa création à la Sacem.
3. Sa première tentative pour résoudre le conflit a été la recherche d'une solution amiable en tentant de rencontrer Jean-Jacques Goldman.
4. Déboutée en première instance, elle a fait appel devant la cour d'appel de Versailles.
5. Le pourvoi en cassation puis une démarche au niveau européen (Cour européenne).

DOCUMENT 2

Propriété industrielle : la dimension européenne

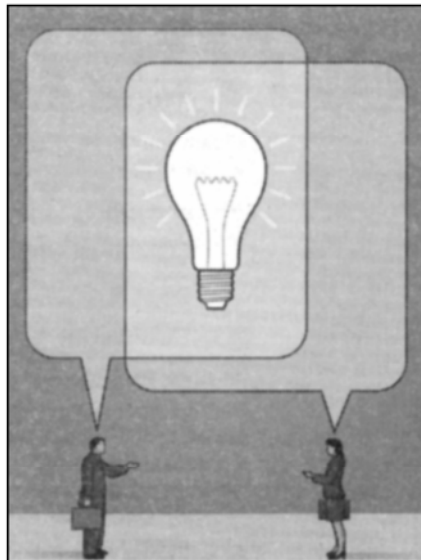
Rapprochement entre avocats et conseils en propriété industrielle

■ Un avant-projet de décret prévoit la création de sociétés d'exercice libéral interprofessionnelles entre avocats et conseils en propriété industrielle.

■ L'objectif du texte est de proposer une offre globale de conseils prenant en compte la dimension européenne.

Les entreprises doivent protéger au maximum leur savoir-faire et leurs innovations. Les marques, les brevets, les dessins et modèles deviennent un enjeu primordial dans la compétitivité européenne et internationale. Pour éviter toute erreur, les entreprises n'hésitent pas à recourir à des cabinets d'avocats ou de conseil en propriété industrielle (CPI, au nombre de 600). Et sont avant tout à la recherche d'une offre globale de conseil (droit des contrats, droit du travail, droit fiscal, droit de la propriété intellectuelle, etc.). Depuis un certain temps, il est ainsi question d'un rapprochement entre ces deux professions. « Très favorables, nous le demandons depuis plus de dix ans », déclare Patrice Vidon, président de la CNCPI (Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle).

A cette fin, les ministères de la Justice et de l'Industrie ont rédigé un



avant-projet de décret permettant la création de sociétés d'exercice libéral interprofessionnelles d'avocats et de conseil en propriété industrielle, un texte que s'est procuré *La Tribune*. Les représentants des deux professions doivent transmettre aux pouvoirs publics leurs suggestions d'ici à la fin de semaine.

**LES
REPRÉSENTANTS
DES DEUX
PROFESSIONS
DOIVENT
TRANSMETTRE
AUX POUVOIRS
PUBLICS LEURS
SUGGESTIONS
D'ICI À LA FIN
DE SEMAINE.**

Selon le texte, la société d'exercice libéral pourra adopter l'une des formes juridiques suivantes : à responsabilité limitée (Selarl), anonyme (Selafa), par action simplifiée (Selas) ou enfin en commandite par actions (Selca). Son siège social devra être situé à la fois là où l'un de ses avocats est rattaché à un barreau (auprès d'un tribunal de grande instance) et être inscrite sur la liste spéciale des CPI fixée par le directeur de l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle).

La Tribune, vendredi 19 novembre 2004

Questions

1. Quels sont les domaines qui constituent un enjeu primordial dans la concurrence européenne et internationale ?
2. Quelles sont les deux professions auxquelles font appel les entreprises pour protéger leurs futurs monopoles d'exploitation ?
3. Quel est l'objet de l'avant-projet de décret rédigé par les ministères de la justice et de l'industrie ?
4. Quelles seront les 4 formes juridiques possibles de ces sociétés ?
5. Qu'est-ce que l'INPI ?

Votre réponse

Réponses

1. Les domaines qui constituent un enjeu primordial dans la concurrence européenne et internationale sont les marques, les brevets, les dessins et les modèles.
2. Les deux professions auxquelles font appel les entreprises pour protéger leurs futurs monopoles d'exploitation sont les cabinets d'avocats et les cabinets de conseil en propriété industrielle.
3. La création de sociétés d'exercice libéral interprofessionnelles d'avocats et de conseil en propriété industrielle.
4. Les 4 formes juridiques possibles sont Selarl, Selafa, Selas, Selca.
5. L'Institut national de la propriété industrielle.

II. LES MONOPOLES D'EXPLOITATION

Objectifs

Être capable de :

- identifier le brevet et la marque parmi les monopoles d'exploitation ;
- définir les conditions et l'étendue de la protection.

A. LES BREVETS

1. Définition

Un brevet d'invention apporte une solution technique à un problème technique. Il est un **contrat entre l'inventeur et la collectivité** : un inventeur apporte une **innovation** et la décrit dans un document qui est le brevet et, en contrepartie, il reçoit un **monopole temporaire** sur cette innovation.

C'est au Siècle des Lumières, grâce aux Encyclopédistes qui mettent les techniques à la mode, que sont nées les premières lois modernes protégeant les inventions.

2. Régime juridique du brevet

a. Conditions de brevetabilité

« *Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive, et susceptibles d'application industrielle* » (art. L. 611-10 du Code de la propriété industrielle).

Une invention doit donc revêtir trois qualités pour prétendre à un brevet :

- **Être nouvelle** : une invention pour être brevetable doit être nouvelle dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire ne pas être comprise dans l'état de la technique au moment où on demande le brevet. Toute description ou publicité de l'invention, même par l'inventeur lui-même, avant la date de dépôt du brevet détruit cette nouveauté. On appelle cela une antériorité.
- **Présenter une activité inventive** : pour un homme du métier, une invention ne doit pas découler de façon évidente de l'état de la technique.
- **Être susceptible d'application industrielle** : elle doit concourir à la production de biens ou de résultats dans tout type d'industrie, y compris l'agriculture.

b. Utilité du brevet

- **Le brevet reconnaît l'invention de l'inventeur** : le premier à avoir déposé une demande de brevet sur une invention en devient le titulaire. Si l'invention est déposée au nom d'une entreprise, le nom de l'inventeur figure sur le brevet.
- **Le brevet donne à son titulaire un monopole d'exploitation** : il permet de rentabiliser ses recherches. Ce monopole peut être de 20 ans si le titulaire paie une taxe annuelle. Il peut dépasser 20 ans pour les produits pharmaceutiques plus longs à commercialiser. Ensuite, le brevet tombe dans le domaine public.
- **Le brevet est publié** : le brevet protège l'intérêt du déposant en lui reconnaissant la propriété de l'invention, à partir de sa date de dépôt. La contrepartie est la divulgation de l'information 18 mois après la date de dépôt. Faire connaître les inventions entraîne une réaction en chaîne de nouvelles techniques.
- **Le brevet a une valeur pour l'entreprise** : il est monnayable en lui-même et les entreprises dynamiques savent mener une politique d'achat, de vente ou de cession de licence de leurs brevets. Il appartient au patrimoine de son propriétaire.

c. Comment obtient-on un brevet ?

- **L'invention** : une demande de brevet ne peut concerner qu'une seule invention ; le plus souvent un produit nouveau nécessite plusieurs brevets. Tant que la ou les demandes de brevets n'ont pas été déposées, il est impératif pour l'inventeur de garder un secret sur son invention. Avant de déposer un brevet, il faut se renseigner sur l'état de la technique dans le domaine concerné par le projet. Cette phase d'information auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) est essentielle avant de décider d'un dépôt de brevet afin de ne pas breveter ce qui existe déjà.
- **Le Conseil en propriété industrielle** : pour que la rédaction d'un brevet soit réellement protectrice, il est conseillé de s'adresser à un Conseil en propriété industrielle. Il se charge du libellé du brevet et des formalités administratives. La description de l'invention est suivie par les « revendications » qui définissent chacune les caractéristiques pour lesquelles le déposant réclame une protection.
- **Le dépôt** : la demande de brevet avec le titre de l'invention, la désignation de l'inventeur, la description, éventuellement les dessins, une revendication au moins et les redevances afférentes doivent être déposés à l'INPI ou dans une préfecture de province. La date de dépôt est le point de départ de la protection.
- **La publication** : entre le premier dépôt de la demande et sa publication, il y a un intervalle de 18 mois. En même temps ou après cette publication, l'INPI établit un rapport de recherche citant toutes les antériorités qui auront été identifiées tant en France qu'à l'étranger. À la suite de ce rapport, le déposant pourra, si nécessaire, modifier sa demande, avant sa délivrance, laquelle sera mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La délivrance valide administrativement que la demande de brevet satisfait aux critères de brevetabilité que l'INPI examine. Un brevet délivré permettra d'obtenir une décision de justice en cas de contrefaçon.

d. Les modalités d'exploitation du brevet

En général, un brevet est demandé par une société qui l'exploitera elle-même. Mais, d'autres possibilités s'offrent à un inventeur indépendant :

- il peut vendre son brevet ;
- il peut céder la licence de son brevet : si c'est à une seule société, il s'agira d'une licence exclusive ; si c'est à plusieurs, il s'agit d'une licence non exclusive ;
- il peut exploiter son brevet en association avec une société : sa part de capital est représentée par son ou ses brevets ;
- il peut créer une société pour exploiter lui-même son brevet.

e. Les droits et obligations du titulaire du brevet

Les droits du titulaire sont un **monopole d'exploitation de 20 ans** sur son brevet, qui lui donne le droit de poursuivre en justice les contrefacteurs dans les pays où il est protégé.

Ses obligations sont de payer les **redevances annuelles** de son brevet pour le garder en vigueur. Plus le nombre de pays dans lequel on demande une couverture est important, plus les frais augmentent.

DOCUMENT 3

Délai : l'importance économique des monopoles d'exploitation

PHARMACIE

La justice américaine doit se prononcer sur la validité du brevet de l'antithrombotique vedette du laboratoire français, que des fabricants de génériques veulent copier. L'issue du procès est très incertaine.

Sanofi-Aventis : le procès du Plavix va pouvoir commencer

Après quatre reports successifs, la justice américaine va enfin pouvoir se prononcer sur le brevet du Plavix, le deuxième médicament de Sanofi-Aventis, un antithrombotique qui a été pris par plus de 40 millions de patients dans le monde depuis son lancement en 1998. Vendredi, le laboratoire pharmaceutique français et deux fabricants de médicaments génériques, le canadien Apotex et l'indien Dr Reddy's, ont remis au greffe du tribunal de New York un document qui expose leurs arguments. Cette étape marque l'enclenchement effectif de la procédure judiciaire. Le juge doit maintenant décider si le procès a bien lieu d'être et, dans ce cas, fixer sa date d'ouverture.

Les deux « génériques » contestent depuis plus de trois ans la validité de l'un des brevets américains du Plavix, qui ne doit pas expirer, normalement, avant 2011. Elles estiment qu'il n'est pas véritablement nouveau et demandent au juge de les autoriser à commercialiser des versions bon marché du produit dès aujourd'hui. Le procès ne concerne que le marché américain : le sort du Plavix dans le reste du monde, soit un peu moins de la moitié des revenus du médicament, n'est pas en jeu.

L'étape administrative franchie vendredi aurait dû intervenir dès la fin de l'année dernière, mais des reports successifs ont permis à Sanofi de gagner autant de mois de chiffre d'affaires pour son médicament phare. La plupart des analystes s'attendent à ce que le procès proprement dit débute d'ici à de six à huit semaines au plus tôt. Un jugement pourrait alors être prononcé fin 2005 ou début 2006 et, dans le cas d'une défaite pour le groupe français, des versions génériques du Plavix seraient commercialisées aux Etats-Unis à partir du début de l'année prochaine. Merrill Lynch note cependant que ce calendrier pourrait être sensiblement retardé, comme ce fut le cas pour le procès du Zyprexa du laboratoire Eli Lilly (« Les Echos » du 18 avril). Tous les analystes estiment que l'issue du procès du Plavix est extrêmement incertaine.

Une décision de justice favorable à Dr Reddy's et Apotex aurait un impact spectaculaire sur les comptes de Sanofi-Aventis (voir graphique). Les ventes du médicament aux Etats-Unis tomberaient de 2,6 milliards d'euros en 2005 à 600 millions en 2006, a calculé Merrill Lynch (voir graphique). Une chute de plus de 75 % ! Les conséquences seraient encore plus catastrophiques sur les bénéfices du médicament dans ce pays, puisque ceux-ci disparaîtraient intégralement.

Selon les estimations des analystes, le Plavix aux Etats-Unis représente un dixième des bénéfices du groupe français. Le résultat net du laboratoire français serait donc amputé d'environ 15 % au cours des prochaines années. En 2006, le résultat par action de Sanofi serait même en recul, de 3 %, alors qu'une hausse de 13 % est prévue si le brevet est maintenu.

Cet impact se reflètera, logiquement, sur le cours de Bourse de Sanofi. Morgan Stanley évalue à 6 euros par action, soit 8 % du cours actuel, la valeur du Plavix aux Etats-Unis. La situation serait encore plus grave pour Bristol-Myers Squibb, le laboratoire américain qui commercialise le Plavix aux Etats-Unis dans le cadre d'un accord de copromotion. Selon JP Morgan, l'antithrombotique représente 20 % des bénéfices du laboratoire américain.

VINCENT COLLEN

Deux scénarios pour le Plavix
Chiffre d'affaires du médicament aux Etats-Unis, en millions d'euros

Année	Si Sanofi conserve son brevet	Si des versions génériques sont lancées en 2006
2005	2.584	2.584
2006*	2.998	600
2007*	3.357	450
2008*	3.693	382
2009*	3.914	344
2010*	4.110	310

* Prévisions

« Les Echos » / Source : Merrill Lynch

La plupart des analystes s'attendent à ce que le procès proprement dit débute d'ici à de six à huit semaines au plus tôt.

Les Échos, lundi 30 mai 2005

Questions

1. Jusqu'à quelle date Plavix, le deuxième médicament de Sanofi-Aventis (laboratoire pharmaceutique français), bénéficie-t-il d'un monopole d'exploitation ?
2. Quel est l'argument avancé par les « génériqueurs » (le canadien Apotex et l'indien Dr Reddy's) pour infirmer cette date ?
3. Quel marché la procédure judiciaire, initiée au greffe du tribunal de New York, concerne-t-elle ?
4. Quelles seraient les conséquences pour Sanofi-Aventis d'une décision de justice favorable à Dr Reddy's et Apotex ?

Votre réponse

Réponses

1. Le Plavix bénéficie d'un monopole d'exploitation jusqu'en 2011.
2. Le médicament n'est pas véritablement nouveau, selon les « génériqueurs ».
3. Le marché américain est concerné par la procédure initiée.
4. Une baisse spectaculaire des ventes du médicament : de 2,6 milliards d'euros en 2005 à 600 millions en 2006 avec une disparition progressive des bénéfices.

Sanofi-Aventis cède les droits mondiaux de l'antidiabétique Exubera à Pfizer

■ **Le géant américain va verser 1,3 milliard de dollars au groupe pharmaceutique français pour récupérer les droits du futur traitement antidiabétique.**

Sanofi-Aventis a finalement jeté l'éponge sur l'Exubera. Et met ainsi un terme à un conflit vieux de plus d'un an avec son partenaire Pfizer autour de cette molécule. En contrepartie d'espèces sonnantes et trébuchantes, le troisième groupe pharmaceutique mondial abandonne donc à l'américain Pfizer l'ensemble des droits mondiaux (développement, production et commercialisation) du futur antidiabétique Exubera. À cet effet, le leader mondial du secteur versera au cours du premier trimestre 1,3 milliard de dollars à Sanofi-Aventis dans le cadre d'une transaction qui prévoit aussi que l'usine de production d'insuline à Francfort tombe dans son escarcelle. Jusqu'ici ce site était détenu conjointement par Sanofi-Aventis et Pfizer, tout comme les droits mondiaux de cette molécule.

Nouvelle victoire. « Nous avons souhaité obtenir les droits d'Exubera car nous savions que ce produit contribuerait largement à compléter notre portefeuille de produits innovants. L'acquisition de ces droits souligne également notre capacité à saisir les opportunités qui faciliteront notre croissance future », a déclaré le président de Pfizer, Hank McKinnell.

CETTE MOLÉCULE
DEVRAIT GÉNÉRER
À TERME PLUS DE
1 MILLIARD DE VENTES.

Selon l'OMS, près de 194 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète et leur nombre devrait doubler d'ici à 2030. Il s'agit d'une bonne nouvelle de plus pour Pfizer, après sa victoire juridique le 19 décembre face au génériqueur indien Ranbaxy concernant le brevet de son anticholestérol Lipitor. Quand à l'impact de cette perte d'Exubera pour Sanofi-Aventis, son PDG Jean-François Dehecq avait assuré : « La maison s'y retrouvera. »

Première forme au monde d'insuline inhalée destinée au traitement du diabète – les antidiabétiques actuellement disponibles sont des injectables –, l'Exubera n'est pas encore commercialisé. Dans un premier temps, cette molécule devrait générer des ventes d'au moins 400 millions de dollars par an avant d'atteindre plus de 1 milliard.

Pfizer promet de mettre l'Exubera à la disposition des malades « dès que possible, après l'obtention des approbations réglementaires nécessaires ». Et pour cause. Si le comité consultatif de la Food & Drug Administration a donné en septembre un avis favorable à ce traitement, l'autorité sanitaire américaine avait indiqué son besoin d'un délai supplémentaire afin d'accorder son feu vert à la mise sur le marché d'Exubera.

SELON L'OMS, PRÈS DE 194 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE SONT ATTEINTES DE DIABÈTE.

Une demande de commercialisation a également été déposée auprès de l'Agence européenne du médicament. Cet antidiabétique peut en effet provoquer des complications respiratoires, en particulier chez les fumeurs.

Négociations. À l'origine, l'américain Pfizer et le français Aventis avaient conclu un accord pour développer, fabriquer et promouvoir Exubera. Aventis ayant changé de mains à la faveur de son mariage avec Sanofi-Synthelabo, le groupe américain pouvait faire valoir le changement de contrôle pour récupérer les droits de ce médicament. Pfizer ne s'en est pas privé. Bien décidé à défendre ses droits au cours d'après négociations, Sanofi-Aventis a fini par entendre raison. Une issue envisagée depuis déjà plusieurs mois par les analystes.

Pascale Mollo

Un dossier sur Sanofi-Aventis :
www.la Tribune.fr/dossiers

Questions

1. Quel est l'intérêt de l'antidiabétique Exubera ?
2. Qui détenait jusqu'alors les droits mondiaux de cette molécule ?
3. Sanofi-Aventis abandonne ses droits. Précisez lesquels.
4. Quelle est la contrepartie obtenue par Sanofi-Aventis ?
5. Quel est l'enjeu du marché ?
6. Quelle précaution a été prise par Pfizer pour s'assurer une commercialisation au niveau européen ?

Votre réponse**Réponses**

1. L'intérêt de l'antidiabétique Exubera est d'être la première forme au monde d'insuline inhalée destinée au traitement du diabète.
2. Détention conjointe par Sanofi-Aventis et Pfizer (groupe américain, leader mondial).
3. Droits mondiaux de développement, de production et de commercialisation.
4. Sanofi-Aventis obtient 1,3 milliard de dollars.
5. Selon l'OMS, près de 194 millions de personnes dans le monde sont atteintes de diabète.
6. Une demande a été déposée auprès de l'Agence européenne du médicament.

B. LES MARQUES**1. Définition**

La marque est l'idée d'apposer, sur des objets fabriqués, un signe. Cette notion remonte à la plus haute Antiquité : elle servait davantage à prouver l'origine d'un objet en cas de vol qu'à retenir une clientèle.

La loi Le Chapelier de 1791 supprima les corporations ainsi que l'obligation de marque qui leur était attachée. Les usurpations proliférèrent. L'essor industriel et le développement des échanges commerciaux au XIX^e siècle entraînèrent la nécessité d'une nouvelle loi sur les marques. C'est ainsi que fut promulguée une loi en 1857 qui resta en vigueur pendant plus d'un siècle. Mais avec la croissance de la publicité, elle devint inadaptée. Plusieurs autres lois suivirent. Enfin, le 5 février 1994, a été votée une loi qui augmente beaucoup les peines à l'égard des contrefacteurs.

2. Quel signe peut être déposé comme marque ?

Tout signe susceptible de représentation graphique est une marque. Une marque peut être constituée :

- par un **assemblage de lettres ou de chiffres**,
- par une **représentation graphique**,
- par un **signe sonore** (*ex.* : indicatif de station radio ou d'émission),
- par des **signes complexes** qui réuniront deux ou plusieurs éléments simples (*ex.* : un dessin et un nom),
- ce peut être une **forme tridimensionnelle** : il s'agit d'une forme déposée comme marque (*ex.* : la forme particulière d'une bouteille d'eau gazeuse).

3. Pour quels objets ?

a. Marque de fabrique

Une marque peut être une **marque de fabrique** : elle désigne l'objet dans son origine première tel qu'il est fabriqué, récolté ou extrait ; elle nomme le produit (*ex.* : « Monsieur Propre »).

b. Marque de commerce ou de distribution

Le consommateur s'adresse à tel distributeur en raison de la sélection que ce dernier aura effectuée parmi les différentes **marques de fabrique** pour donner à son commerce un « style » qui en assure le succès. La marque de commerce s'appose sur le produit vendu (*ex.* : Carrefour, Ed...).

c. Marque de service

On trouve **des marques de service qui peuvent être en même temps un nom commercial** : (*ex.* : Hertz, Axa...). On peut constater l'usage de la marque de service par la trace matérielle laissée sur toutes sortes de supports (*ex.* : étiquettes, autocollants...).

4. Conditions de validité d'une marque

a. Une marque doit être distinctive

Pour être valable, une marque doit être **distinctive**, c'est-à-dire **ne pas être composée uniquement de termes qui désignent le produit ou le service dans le langage courant**. On ne pourra pas déposer « siège » ou « chaise » pour désigner des meubles, ou « vêtement » pour désigner des pantalons. En revanche, « Monsieur Meuble » convient. Être distinctif ne veut pas dire original : « Le Chat » n'est pas original mais est distinctif pour désigner un savon.

b. Une marque doit être licite

Il est interdit de déposer des drapeaux, des armoiries, des emblèmes, des poinçons officiels des États ainsi que l'emblème et la devise olympiques. Est interdit aussi tout ce qui serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

c. Une marque ne doit pas être trompeuse

Elle ne doit pas tromper ni sur **l'origine** (Geneva pour des montres françaises), ni sur **la composition** (Évian fruité pour une boisson ne contenant pas d'eau d'Évian), ni sur la nature (Beurrax pour la margarine), ni sur **la qualité** (Servifrais pour des produits surgelés).

d. Une marque doit être disponible

Une marque peut être indisponible à l'égard d'une autre marque, d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne, des appellations d'origine protégées, des noms patronymiques, des droits d'auteurs, des dessins et modèles. **Il est indispensable de faire une recherche d'antériorités**. On peut interroger les bases de données de l'INPI.

On écartera :

- les signes déjà déposés (sauf s’il s’agit de produits différents) ;
- les signes trop proches de signes déjà déposés par le son (Galeries Lafayette et Galerie Layette), par le sens (Pronto et Subito), par le contraste (La Vache qui rit et La Vache sérieuse), par la traduction (Après l’amour imite After Love).

S’il s’agit d’une marque notoire, une imitation même lointaine est interdite. Les marques renommées sont particulièrement protégées.

5. Le dépôt et l’usage

a. Le dépôt

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque française à condition d’être établie en France ou d’y avoir un mandataire. **Le dépôt se fait soit à l’INPI, soit au greffe du tribunal de commerce** dont on dépend. Dans tous les cas, il doit comprendre une demande d’enregistrement, le modèle de la marque, l’énumération des produits ou des services auxquels elle s’applique, l’identité du déposant et la redevance.

b. L’usage

Une marque est déposée pour dix ans mais peut être renouvelée indéfiniment de dix ans en dix ans à condition d’en faire la démarche et de payer les redevances afférentes. Elle peut être « déchuée » pour plusieurs raisons, notamment si elle n’est pas utilisée ou si le titulaire la laisse employer comme nom commun. Elle perd alors son caractère distinctif.

Une marque, comme tous les titres de propriété, **peut être vendue, louée, léguée et même expropriée.**

Une marque ne peut être défendue que si elle a été déposée. Ce dépôt n’a rien d’obligatoire, mais lui seul donne le moyen de lutter face à la contrefaçon. Enfin, le dépôt de marque valorise l’entreprise qui la possède.

DOCUMENT 5

Respect de l'ordre public

Saint-Tropez : des marques stupéfiantes

Konass, De Puta Madre, e.vil..., les marques aux noms explicites jouent la surenchère à grand renfort de slogans 100 % provoc, pour séduire une clientèle de rebelles sans cause. A Saint-Tropez, cette mode via laquelle il fait bon jouer les gentils « hors-la-loi » est relayée par un arsenal marketing qui met en avant Pablo Escobar, le roi des narco-trafiquants, et des tee-shirts créés par un Colombien derrière les barreaux pour trafic de stupéfiants. (Photo Luc Boutria)



Var-Matin, mardi 27 septembre 2005

Question

Quelle est la condition de licéité que ne respecte pas cette marque ?

Votre réponse

Réponse

Cette marque ne respecte pas l'ordre public et des bonnes mœurs.

DOCUMENT 6

Concurrence internationale : la marque comme label touristique

Ma ville est une marque

Profitant de leur notoriété et de leur prestige, certaines communes comme Saint-Tropez, Nice, Cannes ou Monaco se vendent comme des marques à part entière pour faire face à la concurrence internationale du tourisme

COMME il existe Dior Paris ou Prada Milan, il y a une « griffe » Saint-Tropez. Désormais, certaines villes azuréennes gèrent en effet leur nom comme une marque à part entière. Une démarche récente, opportuniste et indispensable, mais seulement réservée à quelques cités de la Côte d'Azur qui peuvent prétendre être une marque, souvent estampillée de luxe. Un cercle fermé, où il faut montrer patte blanche : posséder une histoire, un patrimoine, une notoriété, une valeur ajoutée et bénéficier du regard médiatique.

Car, entre sémantique et marketing territorial, être une marque vaut de l'or. Et les villes l'ont bien compris qui ont depuis déposé leur nom à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Mais cette notion de marque a surtout été impulsée par le développement du tourisme d'affaires où chaque ville a dû se... démarquer justement. Dans le Var, cette initiative a fait des émules, notamment à Sainte-Maxime, où le logo de la commune est déposé depuis un an.



Une histoire, un patrimoine, une notoriété, Saint-Tropez réunit tous les critères pour exploiter à fond sa marque. (Photo Marc Piasecki)

« Saint-Tropez » sous haute protection

Répertoriée à l'Institut national de la propriété industrielle pour protéger son image, la cité du Bailli contrôle tout ce qui touche à son nom...

Saint-Trop' pour les uns, Saint-Tropez pour les autres, mais une seule et même image protégée...

Dans les années quatre-vingt, face à la prolifération de pro-

duits commercialisés sous son nom, la cité du Bailli contre attaque. Cible d'un impitoyable marketing, elle fait alors appel à l'Institut national de la propriété industrielle. Son but : faire res-

pecter sa marque et son logo, représenté par le fameux clocher du peintre Emile Gaud.

« Des industriels ont profité du nom Saint-Tropez pour commercialiser des produits pas toujours très valorisants pour la ville, se souvient le député-maire, Jean-Michel Couve. En 1993, nous avons poursuivi nos efforts »...

Renforcé depuis dans quarante-deux secteurs de produits de service, le label Saint-Tropez est aujourd'hui reconnu à l'étranger. Mais la partie n'est pas gagnée. Dans ce monde impitoyable où notoriété et profit vont de pair, la cité du Golfe maintient la pression... Elle s'est ainsi attaché les services d'un cabinet d'avocats parisiens chargé de surveiller tout produit portant la marque « Saint-Tropez ».

A la moindre alerte, une commission d'attribution est activée. « S'il s'agit d'une production locale, il n'y a pas de problème. Les Tropicéziens ont la possibilité d'user du nom. Nous l'avons fait dernièrement avec une montre fabriquée par Swatch », commente le maire.

300 000 euros de royalties

Elle peut aussi imposer son veto : cuisinée dans le Vaucluse, la « Pizza Saint-Tropez »,

n'a pas fait long feu. « Nous avons contacté la société et l'appellation a été enlevée. En général, nous réglons les dossiers à l'amiable. Mais des procédures sont en cours. »

Longues et complexes, ces procédures sont fastidieuses... Et délicates lorsqu'elles concernent Internet. Témoin l'imbrroglio juridique dans lequel la ville s'est plongée pour récupérer son « saint-tropez.com ». « On nous l'a volé pour un usage purement commercial. La société incriminée a depuis disparu, mais les poursuites ne se sont pas arrêtées. Nous avons retrouvé sa trace. Elle émet notre adresse depuis une île de la Tasmanie ! »

Prête à ester en justice, la ville ne néglige pas les royalties. Elle a ainsi passé un contrat avec Marathon production, dont les épisodes télévisés « Sous le soleil », sont commercialisés à l'étranger sous le titre plus accrocheur de « Saint-Tropez ». Par convention, la société reverse dans les caisses communales 3,5 % du résultat net des ventes à l'export, soit environ 300 000 euros... Un trésor de guerre utilisé par la cité pour asseoir la protection de sa marque déposée.

J. J.



Seuls les Tropicéziens ont le droit d'user et d'abuser de la marque, comme pour cette montre estampillée « Saint-Tropez ». (Photo Luc Boutria)

Questions

1. Pour une commune, quelles sont les conditions pour pouvoir utiliser son nom comme une marque ?
2. Quelle est la précaution prise par ces villes pour pouvoir faire face à la concurrence internationale ?
3. De quelle autre protection s'est assurée la ville de Saint-Tropez ?
4. Quelle est la conséquence pour Marathon production, productrice des épisodes télévisés de « Sous le soleil » ?

Votre réponse

Réponses

1. Pour utiliser son nom comme une marque, une commune doit posséder une histoire, un patrimoine, une notoriété, une valeur ajoutée et bénéficier d'une « couverture médiatique ».
2. Pour faire face à la concurrence internationale, ces villes disposent leurs noms à l'INPI.
3. La ville de Saint-Tropez s'est aussi assurée de la protection d'un cabinet d'avocats parisiens chargé de protéger tout produit portant la marque « Saint-Tropez ».
4. Elle doit reverser dans les caisses communales 3,5 % du résultat net des ventes à l'export, soit environ 300 000 euros (à l'étranger, la série a été rebaptisée « Saint-Tropez »).

DOCUMENT 7

Le brand stretching ou extension de marque

Comment les compagnies aériennes donnent des ailes à leurs marques

■ Lufthansa met en vente des produits parés de son logo grâce à un catalogue distribué dans ses avions et étend son réseau de boutiques.

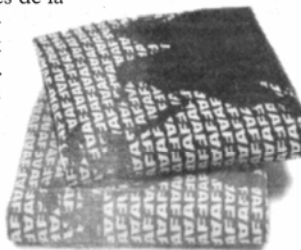
■ Air France et SAS proposent leur offre sur Internet.

■ Christian Lacroix dessine pour la compagnie nationale une ligne de bagages.

Les compagnies aériennes du Vieux Continent ont décidé d'exploiter leur capital de marque... pendant qu'il est encore temps. À la différence des opérateurs dont le modèle économique repose sur la vente de billets à prix très serrés, Lufthansa ou Air France ont construit leur notoriété sur des valeurs recoupant celles que recherchent les consommateurs en quête de produits à valeur ajoutée. Reconnus pour leur fiabilité, soucieux de mettre en avant des prestations haut de gamme, et portant haut les valeurs des pays dont ils sont issus, ces transporteurs historiques se sont lancés dans ce qu'on appelle le *brand stretching* ou extension de marque. En clair, il s'agit pour eux d'exploiter leur marque au-delà du seul transport aérien. Cette stratégie n'a rien de voir avec celle des compagnies américaines qui, comme Continental Airlines, ont signé des accords commerciaux avec des spécialistes de la VPC dont l'offre correspond uniquement aux standards américains. Après avoir pris place à bord d'un avion Lufthansa, les passagers découvrent à côté du magazine de la compagnie un catalogue élégant comprenant plus d'un millier de références (high tech, horlogerie, électroménager, maroquinerie, bagages, etc). Et sur une bonne partie de ces produits, la compagnie n'hésite pas à apposer son logo.

Après la vente par catalogue, Lufthansa a lancé un réseau de boutiques. Ci-dessus celle de Neu Isenburg

Draps de bain dessinés par la maison Porthault pour Air France.



Les risques de l'« extension de marque »

Dans son *Encyclopédie du marketing* (Éditions d'Organisation), Jean-Marc Lehu précise bien les limites de ce que les professionnels appellent le *brand stretching* : « Élément stratégique de la croissance de l'entreprise exploitant ses actifs, l'extension de marque devra cependant être faite avec un minimum de cohérence pour ne pas altérer le capital d'origine de la marque. » À l'appui de cette mise en garde, ce conseil en marketing, qui enseigne à la Sorbonne, cite son collègue Serge Dimitriadis : « Dans une logique de minimisation des risques d'endommagement d'une marque mère forte et d'économie des coûts de lancement, les extensions de marques devraient se faire davantage dans des marchés en phase de maturité. »

Gamme élargie. Air France n'envisage pas ce genre de développement. Mais il n'est pas exclu que son offre puisse être mise en avant et vendue chez ses partenaires historiques dans l'hôtellerie. On pourrait ainsi voir dans les prochains mois des produits Air France dans les vitrines des hôtels Sofitel. La compagnie travaille également à enrichir sa gamme, pour le moment limitée à un peu plus de 300 références. Elle a demandé à Christian Lacroix de dessiner une ligne exclusive de bagages. Ces produits directement liés à l'univers du voyage sont les plus demandés. Mais, à terme, la marque Air France pourrait aussi chercher à transposer ses valeurs dans l'univers des cosmétiques et des vins et spiritueux. Chritine Micouleau l'affirme tout de go : « Nous serions légitimes à proposer un champagne fait par une grande maison. Pourquoi pas, par exemple, Krug pour Air France ? » Lufthansa propose déjà trois champagnes dans son catalogue, mais sans aucune forme de co-branding. Sur ce point aussi, les deux stratégies diffèrent, car là où Air France privilégie la mise en avant de sa marque, Lufthansa cherche avant tout à faire enlever ses ventes.



P. K. Les sacs rétro de SAS font fureur.

Pierre Kupferman

Questions

1. Lufthansa, Air France, à quoi correspond le *brand stretching* ?
2. Sur quoi a été construite la notoriété de ces sociétés ?
3. Quelle est la limite rappelée par l'article ?
4. Quels sont les nouveaux domaines d'extension envisagés par Air France ?

Votre réponse

Réponses

1. Le brand stretching consiste à exploiter la marque au-delà du seul transport aérien.
2. La notoriété des sociétés a été construite sur la fiabilité, les prestations de haut de gamme.
3. Une cohérence minimale pour « ne pas altérer le capital d'origine de la marque ».
4. Les nouveaux domaines d'extension envisagés par Air France sont les cosmétiques, les vins et spiritueux.

III. LA PROTECTION DES MONOPOLES D'EXPLOITATION

Objectif

Être capable de distinguer l'action en contrefaçon de l'action en concurrence déloyale.

Les droits de la propriété industrielle sont protégés contre les usurpations par l'action en contrefaçon et par l'action en concurrence déloyale.

A. L'ACTION EN CONTREFAÇON

1. Conditions d'exercice de l'action en contrefaçon

L'action en contrefaçon peut être exercée par le titulaire de droits attachés à toute création ouvrant des droits de propriété intellectuelle (une œuvre, une marque, un dessin ou modèle, un brevet) ; cette action **ne peut donc être engagée** (à la différence de l'action en concurrence déloyale) **que par le titulaire d'un brevet, d'une marque, d'un dessin ou d'un modèle**. C'est une action spécifique qui ne peut être exercée que dans des cas d'usurpation précis.

Par exemple, en ce qui concerne les brevets, sont punies la fabrication d'un produit breveté ou l'utilisation d'un procédé breveté.

En ce qui concerne les marques, sont punis la reproduction ou l'utilisation d'une marque déposée, la détention ou la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite.

2. Les sanctions

Elles peuvent être civiles (dommages et intérêts en réparation du préjudice subi) et/ou pénales (peines de prison et amendes). Les objets contrefaits peuvent être confisqués, la condamnation publiée et l'établissement fermé définitivement ou temporairement.

B. L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE

Elle vise à réparer tout dommage subi du fait des agissements fautifs résultant des activités d'une personne sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil (art. 1382 : « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer* »).

L'action en concurrence déloyale vise à sanctionner un abus de l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie.

Le demandeur doit prouver la faute, le dommage qu'il subit et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Ce dernier résulte de la confusion créée dans l'esprit des consommateurs. Des dommages et intérêts compensatoires seront attribués aux victimes de tels agissements.

Il peut y avoir cumul de l'action en concurrence déloyale et de l'action en contrefaçon.

DOCUMENT 8

Les sanctions de la copie privée

P2P ET EXCEPTION DE COPIE PRIVÉE : DIFFICILE D'Y VOIR CLAIR..., PAR MICHAËL MALKA, AVOCAT (ANALYSE DE DÉCISION)

À propos du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise, 6^e chambre, le 2 février 2005, SACEM, SDRM, SPPF et SCPP c/ Alexis B.

Le 2 février dernier, le Tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré coupable de contrefaçon un enseignant âgé de 28 ans qui avait téléchargé et mis à disposition, via le logiciel d'échange « direct connect », 30 gigaoctets de musique, soit l'équivalent de 10 000 chansons (cf. TGI Pontoise, 2 février 2005 : www.juriscom.net). En répression, le contrefacteur a été condamné à une amende de 3 000 euros assortie du sursis, à la confiscation du matériel informatique et à la publication du jugement dans deux quotidiens.

Les quatre parties civiles à savoir la SACEM, la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM), la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF) et la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) ont quant à elles obtenu la condamnation du prévenu à leur verser la somme globale de 10 200 euros à titre de dommages-intérêts et 2 200 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

<http://www.legalbiznext.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=all&id=11089838...> 21.02.2005

Questions

1. Précisez le type de contrefaçon concerné.
2. Quelle est la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Pontoise ?
3. Qu'est-ce qui a permis une condamnation à 10 200 euros de dommages et intérêts et à 2 200 euros de frais irrépétibles ?

Votre réponse

Réponses

1. Le téléchargement et la mise à disposition de 10 000 chansons.
2. Une amende de 3 000 euros, la confiscation du matériel informatique et la publication du jugement dans deux quotidiens.
3. Les quatre sociétés : SACEM, SDRM, SPPF et SCPP se sont portées parties civiles.

DOCUMENT 9

Le luxe : première cible des contrefacteurs

CONTREFAÇON

200 articles de luxe saisis à Fréjus

PORTE-MONNAIE et sacs Dior, Dolce & Gabbana, Vuitton, lunettes Oakley et Ray-Ban. Plus de 200 articles au total, la plupart saisis dans un fourgon en flagrant délit, le reste en perquisition à Vidauban, au domicile du prévenu. Les agents fréjusiens de police-secours ont eu le nez fin lors d'un contrôle de routine, mardi à 17 heures, sur le boulevard de la Libération.

Prison avec sursis et amende

D.D. (50 ans), un Français d'origine sénégalaise, a été placé en garde à vue et présenté hier au parquet de Draguignan pour « acquisition, détention et transport d'articles de contrefaçon ». En comparution immédiate, il a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 1600 € d'amende. Les groupes LVMH, Dior et Vuitton avaient déposé



Le détenteur de ces faux objets de luxe, qui a été condamné à deux mois de prison avec sursis et 1600 euros d'amende, a fait valoir des achats chez un grossiste. (Photo D. R.)

plainte en un rien de temps.

Pour sa défense, le mis en cause a fait valoir des

achats légaux chez un grossiste. Mais la revente de faux articles de luxe est un délit récurrent dans le golfe

de Saint-Tropez et sur les plages de l'Est-Var.

S. M.

Var-Matin, vendredi 21 octobre 2005

DOCUMENT 10

Réseau Internet et sites d'enchères

Contrefaçons d'articles de luxe dans le Golfe

Les faux Vuitton devaient être vendus sur Internet

Vendredi dernier, les gendarmes de la compagnie de **Gassin**, agissant en liaison étroite avec le service des douanes de **La Seyne-sur-Mer**, avaient interpellé deux ressortissants anglais, un homme et une femme, chez qui ils avaient trouvé à Gassin, un très important stock d'articles de contrefaçons de grandes marques françaises et étrangères (Var-matin du 3 septembre).

Deux mètres cubes de sacs, ceintures, et lunettes Gucci, Chanel, Dior, Vuitton, etc., représentant un butin de quelque 150 000 euros, ont ainsi été saisis par les militaires.

Les préliminaires de l'enquête de longue haleine que viennent d'entamer les gendarmes pour tenter de déterminer si les deux

suspects appartenaient à un réseau national voire international, ont montré que la marchandise provenait d'**Asie** et que les quatre cents articles saisis étaient destinés à être mis en vente sur le réseau Internet, à travers des sites d'enchères.

Cette belle prise n'a pu se produire que grâce à une étroite collaboration entre le service des Douanes de La Seyne-sur-Mer et la compagnie de Gassin, mettant ainsi un frein au commerce de la contrefaçon qui, on le sait, fait un tort considérable à l'économie des produits de luxe.

A l'issue de la garde à vue, seul l'un des Anglais a été présenté au parquet de **Draguignan** et écroué. Sa compagne a été laissée en liberté.

P. P.



Les articles saisis par la compagnie de gendarmerie de Gassin, la brigade de Saint-Tropez, en collaboration avec les Douanes de La Seyne devaient être revendus sur Internet. (Photo Sophie Louvet)

Var-Matin

Questions

1. Quel est le chef d'accusation ?
2. Quelle peine a été prononcée ?
3. Que soupçonne-t-on dans le cas des « faux Vuitton » ?
4. Quelle est la particularité de commercialisation de ces contrefaçons ?

Votre réponse

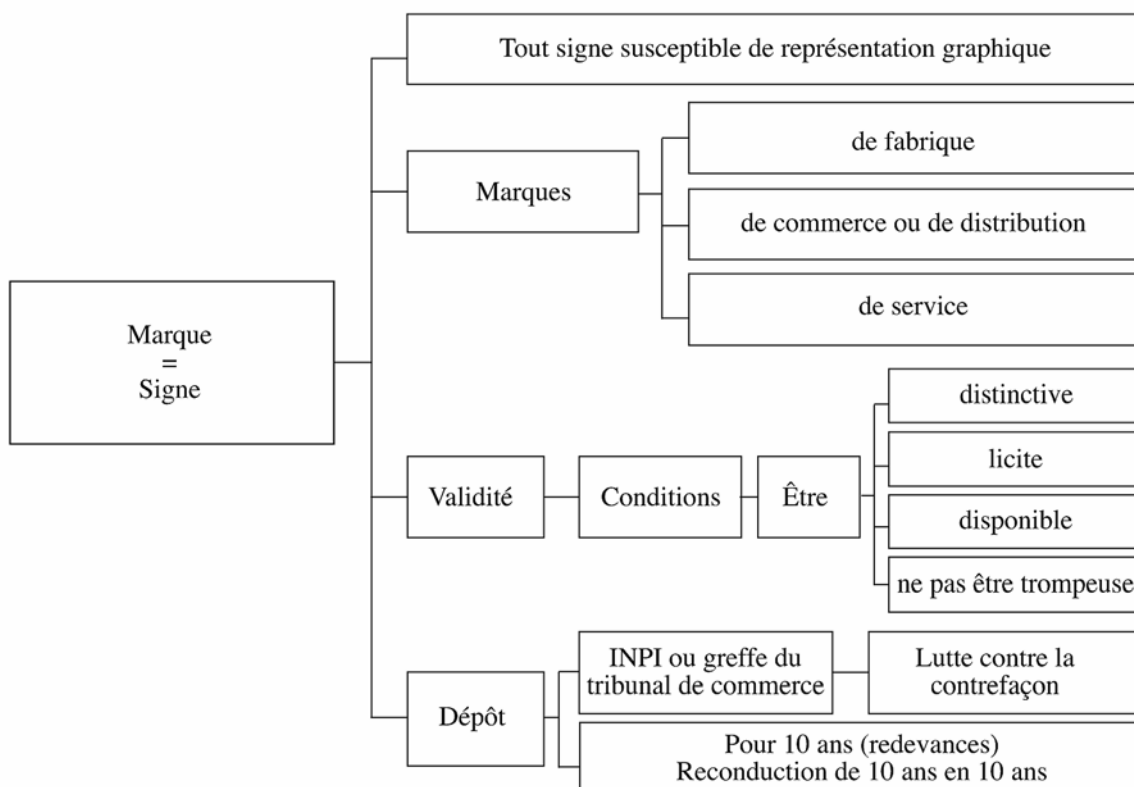
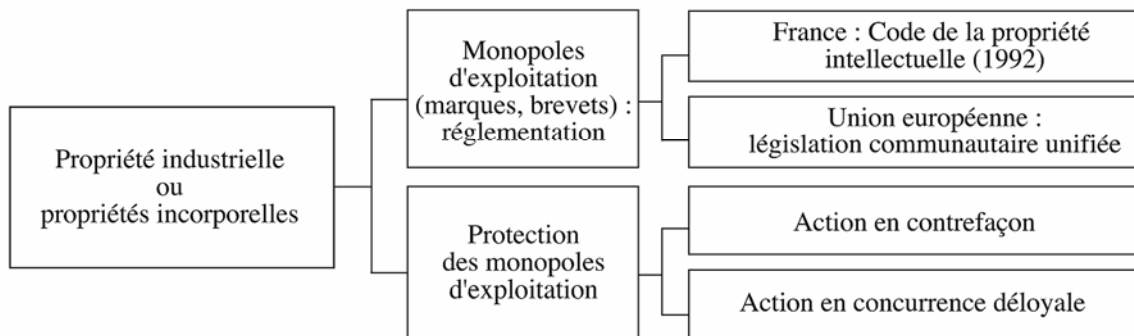
Réponses

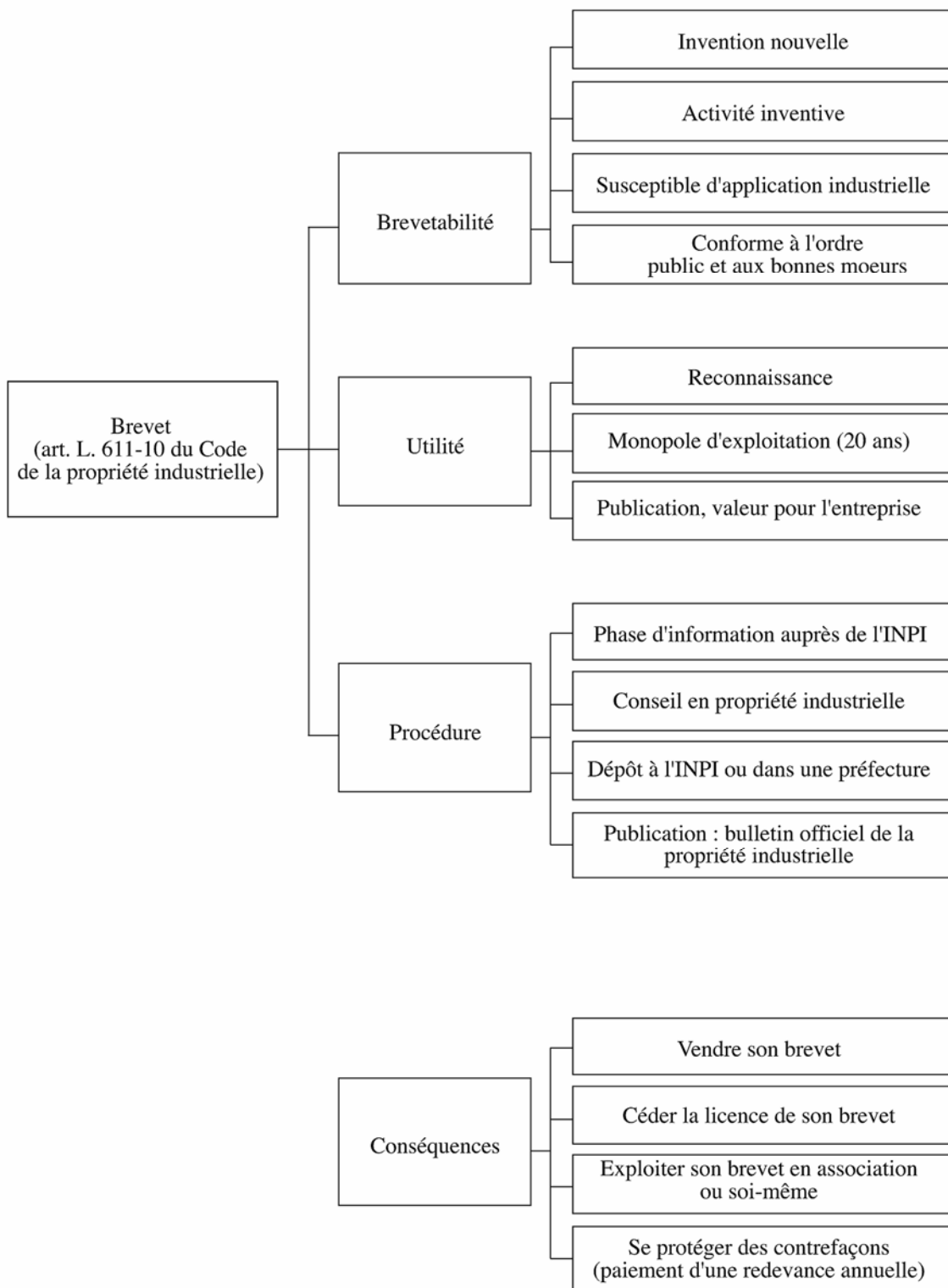
1. Le chef d'accusation est l'acquisition, la détention et le transport d'articles de contrefaçon.
2. Deux mois de prison avec sursis et 1 600 euros d'amende ont été prononcés.
3. L'existence d'un réseau national, voire international est soupçonné.
4. Ces contrefaçons sont des marchandises destinées à être mises en vente sur le réseau Internet.

À RETENIR

Chapitre 14

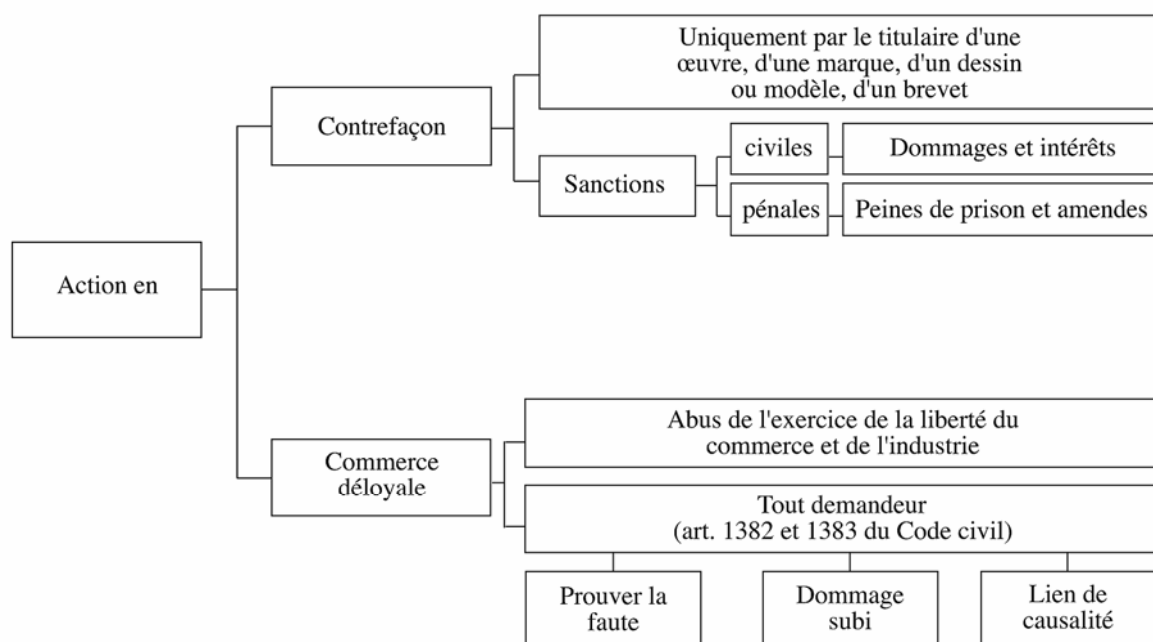
La propriété industrielle





REMARQUE :

INPI : Institut national de la propriété industrielle



⚠ Cumul entre action en concurrence déloyale et action en contrefaçon possible.

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT A NE PAS ENVOYER A LA CORRECTION
--

1. QCM

	Oui	Non
1. La propriété intellectuelle est la propriété qui porte sur les choses matérielles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. On l'appelle aussi propriété incorporelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. On distingue la propriété industrielle et commerciale de la propriété littéraire et artistique.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. L'INPI est l'Institut national de la propriété industrielle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. L'INPI centralise toutes les inventions.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Le monopole d'exploitation est définitif.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Le monopole d'exploitation permet seulement de se protéger contre les imitateurs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Pour qu'une invention soit brevetable, elle doit répondre à deux conditions : être nouvelle et être le résultat d'une activité inventive.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Au total, la durée du monopole du brevet d'invention est de 20 ans.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. La marque peut prendre des formes variables : signe sonore, verbal, graphique...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Une marque peut induire le consommateur en erreur en ce qui concerne le produit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Au niveau européen, le brevet est géré par l'OEB et la marque par l'OHMI (Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. L'INPI se contente de délivrer les brevets.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. La contrefaçon est le fait de copier ou de vendre sans l'autorisation et au préjudice de celui qui détient les droits d'exploitation.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Les sanctions civiles donnent droit à des dommages et intérêts au titulaire du droit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Deux conditions sont nécessaires : la preuve de la faute et du préjudice subi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Développement structuré (session 2003)

La législation sur le droit d'auteur est-elle une réponse suffisante à la protection du logiciel ?

CORRIGE DES EXERCICES D'ENTRAINEMENT

1. QCM

1. Non
2. Oui
3. Oui
4. Oui
5. Oui
6. Non : au bout d'un certain temps, on dit qu'il « tombe dans le domaine public »
7. Non : il permet aussi de se différencier, de pratiquer des prix élevés, d'être en avance sur ses concurrents
8. Non : 4 : de plus, avoir un caractère industriel et ne pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs
9. Oui
10. Oui
11. Non : elle ne peut être déceptive
12. Oui
13. Non : également de les conserver
14. Oui
15. Oui
16. Non : 3 : le lien de causalité entre faute et préjudice

2. Développement structuré

L'étude de la protection juridique des logiciels est particulièrement actuelle car elle se pose avec une acuité grandissante alors que les nouvelles technologies de l'information et de la communication se développent. Aucun document n'est prévu pour venir en aide au candidat qui devra faire appel uniquement à ses connaissances...

Un plan en trois parties est proposé dans ce corrigé pour traiter la question :

- I.** La protection des logiciels par les droits d'auteur
- II.** Les limites de ce type de protection
- III.** L'évolution vers la brevetabilité des logiciels

La première partie permet de faire une mise au point de la situation actuelle en matière de protection ; la deuxième met en évidence les limites de cette protection ; la troisième envisage l'évolution possible vers une brevetabilité qui existe déjà pour certains logiciels. Cette dernière partie n'est pas indispensable pour répondre au sujet proposé et les deux premières pourraient suffire le jour de l'examen.

INTRODUCTION

La question de la protection des logiciels est particulièrement importante alors que se développent les technologies de l'information et de la communication. L'investissement pour le développement et la mise sur le marché est le plus souvent très élevé, les licences d'utilisation peuvent également avoir un coût élevé, alors qu'une copie s'effectue en quelques secondes pour le simple coût du support utilisé. Le phénomène est amplifié par le développement du réseau Internet qui permet le téléchargement de logiciels, proposés gratuitement sur de nombreux sites. L'industrie des logiciels est donc très fragile car les produits peuvent faire aisément l'objet de copies illicites. C'est pourquoi une protection des logiciels est indispensable. Elle est assurée depuis 1985 par le droit d'auteur, qui correspond à l'ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l'esprit qu'elle crée. Il est composé de droits patrimoniaux et moraux. Le droit d'auteur présente un certain nombre d'avantages, mais ne permet pas une garantie totale de respect du droit de propriété. Cependant, une évolution se dessine vers une plus grande facilité à faire breveter certains logiciels.

I. LA PROTECTION DES LOGICIELS PAR LES DROITS D'AUTEUR

Depuis le 1^{er} janvier 1992, la protection juridique des logiciels est régie par les dispositions de la Directive européenne sur la protection juridique des programmes d'ordinateurs. Les dispositions concernant les logiciels figurent dans le Code de la propriété intellectuelle.

Afin que le logiciel bénéficie de cette protection, une condition de fond est indispensable : son originalité. La Directive européenne traduit ce principe en énonçant que le programme est original « s'il est la création intellectuelle propre à son auteur ». Tous les éléments constituant un logiciel (programme source, architecture logiciel, organigrammes...) marqués par la personnalité de leur auteur peuvent en conséquence prétendre à la protection du droit d'auteur. L'originalité, et son éventuelle inexistence, sera appréciée *a posteriori* par les tribunaux lorsque le créateur du logiciel ou son ayant droit invoqueront le bénéfice de la loi.

Le droit d'auteur protège toutes les œuvres originales dès leur conception, indépendamment de leur divulgation. Ainsi, dès qu'un logiciel est matérialisé sur du papier ou un support informatique, il bénéficie immédiatement de la protection sans formalité et sans dépôt ou enregistrement. Cependant, la loi institue une présomption de titularité des droits au profit de la personne sous le nom de laquelle le logiciel est divulgué et on a donc intérêt à apposer sur tous les éléments d'un logiciel nouvellement créé une « notice de *copyright* » c'est-à-dire le sigle © ou le terme de *copyright* suivi du nom de l'auteur ou de son ayant-droit et de la date de création.

Le droit d'auteur comporte deux volets :

- un *droit moral* qui permet à l'auteur de faire respecter l'intégrité de son œuvre, de choisir de la divulguer ou non, de détruire son œuvre ou de la retirer en cas d'édition ou de reproduction ;
- un *droit pécuniaire* qui est le droit exclusif d'exploiter l'œuvre par représentation ou reproduction. Ce droit est cessible et transmissible par succession, mais expire au bout de 50 ans après le décès de l'auteur.

La protection de ce droit s'exerce par une action en contrefaçon. Elle reste cependant limitée car elle ne permet à l'auteur que de se défendre contre la copie servile, à l'exception de la sauvegarde qui est licite. Mais il est toujours possible d'apporter au logiciel des modifications mineures, tout en conservant la démarche logique du créateur, sans encourir les sanctions de la contrefaçon.

II. LES LIMITES DE CE TYPE DE PROTECTION

Le droit d'auteur présente des *faiblesses*. Tout d'abord, il s'acquiert et est opposable sans aucune formalité de dépôt et de publicité. Cela pourrait apparaître dans un premier temps comme un avantage sur le plan du coût. Mais cela lui confère dans la plupart des cas, une **protection légale « défensive »**, puisque le créateur du logiciel n'aura de certitude sur la portée de ses droits qu'après la survenance d'un litige.

D'autre part, l'absence de mesure légale de publicité pose le problème de preuve en ce qui concerne l'*antériorité du logiciel* par rapport à un programme concurrent supposé constituer une contrefaçon du premier. Pour disposer d'une date certaine de création du logiciel, il est alors intéressant de déposer une copie du logiciel à l'INPI au moyen d'une enveloppe Soleau. Celle-ci permet au créateur de faire plus aisément valoir ses droits d'auteur sur la création en cause et surtout d'apporter la preuve de la date de création. Un dépôt auprès de sociétés spécialisées (par exemple, Logitas), d'une association telle que l'Agence pour la protection des programmes, ou d'une société d'auteurs telle que la Société civile des auteurs multimédia. Cependant, de telles inscriptions ne sont pas obligatoires et ne sont donc pas constitutives de droits.

Se pose également le *problème de la titularité* du droit d'auteur. Ainsi, lorsque le logiciel est créé par des salariés dans l'exercice de leurs fonctions, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Quand il a été développé par plusieurs personnes physiques à l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous son propre nom, il s'agit alors d'une œuvre collective. Dans ce cas, la personne physique ou morale qui a pris l'initiative du développement et sous le nom de laquelle le logiciel a été édité ou divulgué, bénéficiera d'une présomption de titularité sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle liées à l'œuvre, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, lorsque des ingénieurs indépendants développent un logiciel de commande pour un client dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de prestation de services, bien que le client ait payé la prestation, il n'est pas propriétaire des droits et ne pourra donc pas commercialiser le logiciel commandé.

Par ailleurs, la **durée de protection** de 50 ans peut sembler excessive compte tenu de la durée de vie économique des logiciels qui est assez courte dans un contexte d'évolution technologique rapide. Ainsi, l'Académie des technologies de France propose de la réduire à 10 ans.

Le droit d'auteur protège contre la copie, la traduction, l'adaptation, la modification et la distribution du logiciel. *Rien n'interdit à un concurrent de développer un logiciel reprenant l'idée*, dès lors qu'il ne copie pas directement le code source ou l'objet du logiciel d'origine. Il peut ainsi arriver à la même solution de façon indépendante. L'utilisation de procédure dite de *clean room* en fournit un exemple. Une première équipe est chargée d'analyser un logiciel existant afin de définir un cahier des charges qui sera ensuite transmis à une seconde équipe, chargée, elle, de développer un logiciel concurrent du premier. Le cloisonnement des deux équipes rend peu probable la reconnaissance de l'atteinte aux droits d'auteurs du premier logiciel. Enfin, le développement des réseaux et de supports nouveaux facilite la contrefaçon, tout en rendant difficile l'identification des contrefacteurs et des auteurs. Des problèmes de territorialité se posent car la loi s'applique dans le cadre de l'Union européenne, alors que la contrefaçon s'exerce au niveau mondial, et l'auteur ne peut engager des poursuites que dans les pays signataires de conventions.

Pour ces motifs, on peut considérer que le droit d'auteur est inadapté et il est alors intéressant de s'interroger sur les possibilités de brevetabilité des logiciels.

III. L'ÉVOLUTION VERS LA BREVETABILITÉ DES LOGICIELS

Cette possibilité est intéressante car elle permet de mieux protéger les investissements importants réalisés par les entreprises. Le brevet confère en effet à son titulaire une exclusivité temporaire d'exploitation de l'invention qui en fait l'objet, sur un territoire déterminé, en lui permettant d'empêcher les tiers de fabriquer, d'utiliser, de vendre cette invention sans son autorisation. Les États-Unis et le Japon reconnaissent la brevetabilité des logiciels, accordant de ce fait à leurs entreprises un avantage concurrentiel important en raison du monopole que le brevet accorde au déposant. Ainsi, Amazon.com a obtenu un brevet pour son système *one click*, qui permet à tout acheteur connu par Amazon.com de procéder à un nouvel achat en un seul clic. L'entreprise a ainsi pu empêcher certains de ses concurrents d'utiliser un système similaire.

En France, les programmes d'ordinateurs en tant que tels ne peuvent pas être brevetés car ils ne remplissent pas toutes les conditions de la brevetabilité :

- être une invention, c'est-à-dire produire un effet technique ;
- avoir un caractère industriel par son objet, son application ou son résultat ;
- être une invention nouvelle, c'est-à-dire ne pas faire l'objet d'antériorité ;
- présenter un caractère inventif, c'est-à-dire ne pas découler de l'état de l'art de la technique.

En effet, procédé intellectuel, le logiciel ne constitue pas une invention parce que l'algorithme en tant que méthode mathématique n'a pas d'effet technique. Or, cet effet est une condition indispensable pour qu'il y ait invention. Cependant, actuellement, plus de 30 000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés. Selon la jurisprudence constante de l'Office européen des brevets, un logiciel sera brevetable s'il constitue une invention nouvelle qui apporte une contribution technique. Par exemple, un logiciel permettant d'accélérer le développement de nouvelles molécules à visée vaccinale en utilisant les données issues du séquençage de génomes est brevetable. Une telle possibilité revêt une réelle importance alors que la concurrence entre entreprises de biotechnologies s'exacerbe.

La brevetabilité des logiciels permet de protéger les inventeurs tout en assurant une publicité de l'invention qui garantisse l'innovation et la diffusion des connaissances. Par ailleurs, elle permet de rééquilibrer la concurrence avec les États-Unis et le Japon. Enfin, la brevetabilité des logiciels joue un rôle important dans la valorisation des actifs immatériels des entreprises innovantes et dans les accords de coopération entre entreprises. Le secteur de la bio-informatique, évoqué ci-dessus est particulièrement concerné par cette question puisque les *start up* établissent très souvent des accords de partenariat avec des groupes de l'industrie pharmaceutique. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs pour unique activité l'innovation et le dépôt de brevet, qui concernent bien entendu dans ce secteur d'activité très spécifique, des logiciels.

CONCLUSION

Le droit d'auteur est certes insuffisant dans de nombreux cas pour protéger les logiciels et la possibilité de déposer des brevets est une avancée certaine. Cependant, il est à craindre qu'une telle possibilité profite avant tout aux grandes sociétés, dotées de services juridiques spécialisés et prêtes à investir des sommes importantes dans la procédure de dépôt. Le succès des logiciels libres et du système d'exploitation Linux conforte la thèse des partisans de la non-brevetabilité. L'apparition et le succès de ces produits n'auraient sans doute jamais été possibles si les algorithmes de base avaient été monopolisés par un grand groupe.