

Mathilde CHARRIERE

Etudiante au sein du Master de Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Sous la direction du Professeur Pierre-Yves Gautier

Université Paris II, Panthéon Assas

Sujet du Prix APRAM 2018

« De l'influence du droit d'auteur sur la validité des marques »

Février 2018

De l'influence du droit d'auteur sur la validité des marques

Le 24 juillet 1933, Stéphane Zweig écrivit à son ami Joseph Roth, écrivain et journaliste autrichien : « *Mieux vaut être oublié que devenir une marque de fabrique, mieux vaut être peu lu et peu reconnu, mais libre !* »

Ce à quoi ce dernier répondit : « *C'est l'inverse, mon cher ami ! Car dans le monde d'aujourd'hui, cela n'est plus une malédiction* ».

A une époque où les usages ne laissaient pas présager que création rimerait avec « source de profit économique »¹, il était difficilement concevable de percevoir l'œuvre dans une logique marchande². Aujourd'hui, nul ne peut nier que le droit d'auteur et le droit de marque ne se contentent pas de coexister ; ils s'influencent. Poussant la caricature, Christophe Geiger dira au cours d'un colloque : « ils vont venir s'empiler sur un même objet et il faudra trouver des solutions pour gérer les interactions entre les couches successives »³. Bien qu'ils n'aient pas la même fonction, le droit d'auteur protégeant les créations de forme dans le domaine littéraire et artistique⁴ et la marque permettant l'exploitation commerciale sur un signe désignant des produits et des services⁵, « la protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque »⁶.

Conditions d'existence d'un droit d'auteur. Contrairement aux propriétés industrielles naissant par le dépôt d'une demande d'enregistrement, le droit d'auteur sur la forme naît du seul fait de la création par une intervention humaine, sous réserve que celle-ci soit originale⁷. L'acquisition immédiate du droit d'auteur sur la création implique nécessairement que ce soit le droit d'auteur qui influence la validité subséquente de la marque, et non l'inverse : la première strate est celle du droit d'auteur, la seconde, éventuelle, est constituée par la marque. L'étude sera centrée sur l'influence remarquable que peut avoir le dépôt d'une marque, lorsqu'il porte sur un objet déjà protégé par le droit d'auteur.

Conditions de validité de la marque. Nous le savons, les conditions de validité de la marque sont au nombre de cinq aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle : au titre des conditions positives, la marque doit être constituée par un signe susceptible de représentation graphique, puis elle doit être distinctive et disponible ; au titre des conditions négatives, la marque ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ni être déceptive. Ces conditions sont appréciées au moment du dépôt de la demande auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

Exigence de représentation graphique. Sur le terrain de la représentation du signe, l'article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle⁸ indique que le signe déposé à titre de marque doit être

1. Michel Vivant, « Pour une épure de la propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de A. Françon*, Dalloz, Paris, 1995, p. 415 et s. ; F. Siirainen, *Le droit d'auteur à l'épreuve de sa dimension économique*, Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas, LexisNexis, 2014, p. 673.

2. J-M Bruguière, *Droit d'auteur et culture*, Dalloz, 2007, Introduction ; M. Vivant, « Brèves réflexions sur la propriété intellectuelle à l'épreuve de la mondialisation », *Droit d'auteur et culture*, Dalloz, 2007, p. 25.

3. *Les défis du droit des marques au XXIe siècle, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul*, Laboratoire de recherche du CEIPI, dir. Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski, Avant-propos, p. 9.

4. v. Art. L 111-1 du CPI.

5. Art. L 711-1 du CPI.

6. Com., 4 juillet 2006 : PIBD 2006, n° 838, III, p. 645 ; D. 2006, jurisprudence p. 2398, obs. J. Daleau.

7. Plus précisément, la condition de l'originalité requiert de l'artiste que la création révèle l'empreinte de sa personnalité : CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, *Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening*.

8. Art. L 711-1 CPI ; Art. 2 Dir. n°2008/95 du 22 novembre 2008.

« susceptible de représentation graphique », afin que le public puisse déterminer clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée au titulaire⁹. Nul doute que certaines créations protégées par le droit d'auteur remplissent ce critère ; ainsi en est-il des formes comme le dessin ou le logo pour les marques figuratives¹⁰ et des titres d'œuvres ou phrases protégées pour les marques verbales¹¹. Pourtant, une création protégée par le droit d'auteur¹², serait-elle gustative¹³ ou olfactive¹⁴, ne saurait en aucun cas être admise à titre de marque, faute de description verbale objective, durable, intelligible et facilement accessible¹⁵. La protection par le droit d'auteur n'exerce à cet égard aucune incidence.

Exigence de distinctivité. Permettant aux consommateurs d'identifier les produits ou services en tant que marque et de les distinguer de ceux des concurrents¹⁶, le signe choisi doit être arbitraire au regard du produit ou service qui va lui être associé ; ce qui n'est pas le cas lorsque celui-ci est, par exemple, générique ou usuel dans le langage courant¹⁷. L'on pourrait penser qu'une création originale au sens du droit d'auteur est distinctive du point de vue du droit des marques ; ou, à l'inverse, qu'une création non-originale ne peut être distinctive. Toutefois, la recherche personnelle et le parti-pris esthétique sont étrangers à la fonction de garantie d'origine et de qualité de la marque. Le caractère distinctif ne se confond donc en aucun cas avec l'originalité. A titre d'illustration, une marque figurative « Autoliberté » pour désigner un service de location de voiture fut considérée comme distinctive¹⁸, quand l'adjonction de deux mots du vocabulaire courant ne saurait remplir le critère de l'originalité. A l'inverse, une photographie du *Che Guevara*, susceptible d'être protégée par le droit d'auteur, n'était pas apte à caractériser une marque en tant que moyen d'identification et de distinction sur le marché de la consommation du fait de sa signification essentiellement politique et historique¹⁹.

En tout état de cause, ce n'est pas tant l'existence d'un droit d'auteur sur le signe considéré qui pourrait influencer la validité de la marque -sur le terrain de la représentation graphique ou sur celui de la distinctivité-, mais davantage la nature et la forme de la création envisagée.

Cette étude se concentrera ainsi principalement, pour le dépôt d'un signe protégé par le droit d'auteur (Partie I), sur l'exigence de disponibilité et de protection des consommateurs par le droit d'auteur ; pour le dépôt d'un signe anciennement protégé par le droit d'auteur (Partie II), sur l'influence du droit moral au travers des bonnes mœurs et sur l'absence de fraude à la protection temporaire du droit d'auteur.

9. Article 3, (b) Dir. n°2015/2436 du 16 décembre 2015 ; Art. 4, (b) Règl. n°2015/2424 du 16 décembre 2015.

10. Y compris pour les créations audiovisuelles depuis que le signe en mouvement est valable : Article 3, (b) Dir. n°2015/2436 du 16 décembre 2015 + Art. 4, (b) Règl. n°2015/2424 du 16 décembre 2015.

11. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°347.

12. Au sens des articles L 112-1 et L 112-2 du CPI.

13. Par ex. : OHMI, 2e ch. recours, 4 août 2003, 4. 120/2001-2 à propos du goût de la framboise pour des sirops contre la toux pour enfants.

14. Par ex. : refus d'enregistrer un signe décrivant une « odeur balsamique fruitée avec une légère note de cannelle » : CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann* (JCP E 2003, 1434, n°1, obs. N. Boespflug, P. Greffe et D. Barthelemy ; CCE. 2003, comm. 13, obs. C. Caron ; *Propr. industr.* 2003, comm. 19, obs. J. Raynard ; *Propr. intell.* 2003, n°7, p. 205, obs. S Joly et n°9, p. 456, obs. J-M. Bruguière).

15. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°360.

16. v Art. L 711-1 et L 711-2 CPI ; Art. 4.1, (b) Dir. n°2015/2436 et Art. 7.1, (b) du Règl. N°2015/2424.

17. v. Art. L 711-2, (a) CPI : « Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service ».

18. Cour d'appel de Paris, 29 juin 2012, *Autoliberté*, RG n°11-05846 ; mais encore *Cotonelle* pour désigner du papier hygiénique : Com., 4 octobre 1988 : PIBD 1989, n°450, III, p. 113 ; *Biotherm* pour désigner des produits cosmétiques : TGI Paris, 13 janvier 1986 : PIBD 1986, n°395, III, p. 273.

19. Paris, 21 novembre 2008, *Che Guevara* ne remplissant pas le critère de distinctivité autonome au sens du droit européen (bien que n'étant ni générique, usuel ou descriptif).

PARTIE I : LE DÉPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE OU SIMILAIRE A UNE FORME PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

Classiquement, l'existence d'un droit d'auteur antérieur sur le signe de marque choisi influe sur l'exigence de disponibilité ; de façon plus singulière, le droit d'auteur participe à l'instauration d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs.

I. Le heurt entre l'exigence de disponibilité et l'existence d'un droit d'auteur sur la forme du signe

Dès lors que l'existence d'un droit d'auteur préexistant sur le signe visé par le dépôt est constitutive d'une antériorité, il sera d'usage de conclure un contrat de cession pour valider la marque.

A) L'antériorité constituée par un droit d'auteur sur le signe

Aux termes de l'article L. 711-4 du CPI, le signe destiné à être enregistré en tant que marque doit être « disponible », c'est-à-dire juridiquement libre. Aussi, il est exclu qu'il puisse exister des droits au profit de tiers s'exerçant d'ores et déjà sur le signe, qu'il s'agisse par exemple d'un droit de dessin et modèle, d'un droit de la personnalité ou encore d'un droit d'auteur²⁰. Comme le souligne Jacques Raynard, « l'exigence de disponibilité trouve sa justification dans l'idée selon laquelle il n'est pas possible d'avoir deux droits de propriété de même nature, détenus par des personnes différentes, sur le même signe »²¹. Le signe qui constitue une création littéraire ou artistique est, de ce fait, indisponible à titre de marque et ce, pour tous les produits et services²².

La raison d'être de cette condition de validité découle intrinsèquement du droit d'auteur. Dès lors qu'il confère au créateur des prérogatives exclusives sur son œuvre, à l'image du droit de reproduction²³ et du droit de représentation²⁴, il apparaît impossible de déposer une œuvre à titre de marque sans violer ces droits absolus : déposer et exploiter l'œuvre comme marque supposent l'accomplissement d'actes de reproduction, entrant dans le giron du monopole de l'auteur²⁵.

Pour que le titulaire du droit d'auteur antérieur, sur qui pèse la charge de la preuve, parvienne à démontrer l'absence de disponibilité²⁶, encore faut-il qu'il établisse l'étendue et l'antériorité de ses droits²⁷. Il convient toutefois de préciser qu'à l'égard du déposant détenant également le droit d'auteur sur le signe envisagé, cette exigence de disponibilité n'a aucune portée puisqu'il est admis que le défaut de disponibilité est une cause de nullité relative²⁸, à la différence du caractère distinctif ou licite²⁹. Conformément à la théorie moderne des nullités, lorsque la règle a vocation à protéger un intérêt

20. Art. L 711-4, (e) CPI.

21. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°373.

22. J. Schmidt-Szalewski, *Droit de la propriété industrielle*, Memento Dalloz, 7e édition, p. 86 : exemple avec le titre du roman *Cheribibi* ne pouvant devenir une marque de pain d'épices.

23. C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 5e édition, 2017, n°310.

24. Livre prévité, n°316.

25. Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome I, LGDJ, 2e édition, 2009, n°159.

26. Par exemple : cour d'appel de Paris, 20 septembre 2000, PIBD 2001, n°712, III, 40 pour un dessin

27. Com., 8 juillet 1997, PIBD 1997, n°639, III, 506), et que le signe reproduise « des caractéristiques originales de l'œuvre » (Com., 25 janvier 2000, PIBD 2000, n°698, III, 254

28. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°388

29. v. Art. L 714-3 *alinéa 3* du CPI

particulier, seule la personne protégée peut agir³⁰. Dès lors, l'antériorité constituée par un droit d'auteur préexistant ne peut être invoquée que par le titulaire de l'antériorité opposée³¹.

Pour le déposant étranger à la protection du signe par le droit d'auteur, il sera recommandé d'effectuer avec prudence une recherche d'antériorité avant le dépôt de la demande d'enregistrement, sans se limiter aux seules marques antérieures.

Enfin, l'INPI ne contrôlant pas la condition de disponibilité, et la procédure d'opposition n'étant pas à ce jour ouverte au créateur aux fins de faire obstacle à l'enregistrement³², l'auteur conserve la prérogative de saisir le juge d'une demande principale ou reconventionnelle en annulation de la marque, comme l'illustre l'action exercée par les ayants droit de Saint Exupéry contre la marque *Vol de nuit*³³.

B) La nécessaire conclusion d'un contrat de cession entre l'auteur et le déposant

La question de la conclusion d'un contrat de cession a pu se poser dans l'hypothèse où l'œuvre de l'esprit aurait été créée spécialement pour le compte du déposant, dans la perspective de déposer et d'exploiter celle-ci à titre de marque. Le droit d'auteur -à la différence des droits de propriété industrielle-, ne naissant pas de l'acte de dépôt mais de l'acte de création, celui-ci préexiste inéluctablement au dépôt³⁴.

Conformément aux règles prévues en droit d'auteur à l'article L 111-1 alinéa 3 du CPI, la conclusion d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de service, pour la réalisation de l'œuvre, n'emporte pas *a priori* cession des droits d'auteur à l'employeur ou au maître de l'ouvrage. Titulaire des droits sur sa création, l'auteur devra alors conclure un contrat de cession avec le déposant pour permettre le transfert des droits³⁵. Pour cela, il conviendra de respecter scrupuleusement les conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle. Outre l'exigence d'un écrit, la transmission des droits est notamment subordonnée à la « condition que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée »³⁶. Tout droit qui n'a pas été expressément cédé par l'auteur reste sien. Le contrat de cession devra contenir la mention expresse de la possibilité de déposer l'œuvre à titre de marque, les juges n'hésitant pas à interpréter strictement les conditions posées par le Code. Ainsi, dans l'arrêt l'Oréal rendu en 2010, la Cour de cassation n'hésita pas à annuler une marque, « ayant relevé que l'acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque »³⁷.

II. La préservation d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs sous l'influence du droit d'auteur

Se rapprochant d'un ordre public de protection au profit des consommateurs, il semblerait que

30. v. Art. 1179 et s. du Code civil.

31. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1998, PIBD 1998, n° 653, III, 252.

32. Une procédure devrait être ouverte par la loi de transposition de la Dir. 2015/2436, attendue au plus tard le 14 janvier 2019.

33. TGI de Nanterre, 29 avril 1998 : PIBD 1998, n°658, III, p. 385.

34. Alexandra Zollinger, *Droits d'auteur et droits de l'homme*, Thèse Université de Poitiers, préf. P. Gaudrat, 2008, n°841.

35. J. Raynard, « Propriétés incorporelles ; un pluriel bien singulier », *Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 527.

36. Art. L 131-3 alinéa 1er du CPI.

37. Com, 16 février 2010, n°09-12.262, *L'Oréal c. Redon* : « La cour d'appel a statué à bon droit, aucun usage n'imposant qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une œuvre sur des étuis et emballages implique la cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque ».

les notions de « forme conférant au produit sa valeur substantielle » et de « tromperie quant à la relation du signe et de l'œuvre » instaurent, grâce à l'influence du droit d'auteur -que l'on peut, ou non, saluer- une forme de sanction des pratiques commerciales incitatives ou trompeuses.

A) L'interdiction de déposer un signe dont la forme confère au produit sa valeur substantielle

Depuis la transposition de la Directive du 21 décembre 1988 à l'article L. 711-2 (c) du CPI, la réservation d'un signe de marque conférant au produit sa valeur substantielle est proscrite. Autrement dit, est nulle la marque dont la forme du signe constitue un élément déterminant dans la motivation d'achat du consommateur. L'exclusion joue ainsi lorsque l'esthétique de la forme détermine substantiellement la valeur marchande du produit. Parmi les « formes qui représentent pour la clientèle une valeur d'attrait du produit »³⁸ existe un enjeu considérable pour les sociétés dont les produits sont connus et reconnus pour être représentés par des créations originales, protégées par le droit d'auteur. L'existence d'une protection au titre du droit d'auteur serait de nature à éclairer la valeur ajoutée³⁹ du produit ou service, les créations originales étant « tout naturellement source(s) de renommée⁴⁰ ».

En pratique, il est aisé d'imaginer certaines situations dans lesquelles l'image renvoyée par un objet déjà protégé par le droit d'auteur explique principalement l'acte de consommation, davantage qu'une inclination pour la marque en tant que telle. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé dans sa décision *Tripp Trapp* que « peuvent entrer en ligne de compte certains éléments d'appréciation tels la nature de la catégorie concernée des produits ainsi que la valeur artistique de la forme en cause »⁴¹. De la même façon, il a été jugé par le Tribunal de l'Union européenne que si « le design est un élément essentiel de la stratégie de marque et qu'il augmente l'attractivité ou la valeur du produit en cause », le signe ne peut être retenu à titre de marque⁴². Tout dépend de la catégorie à laquelle les produits appartiennent, la forme de l'objet protégé ne renvoyant pas le même signal dans l'esprit du consommateur moyen. Nous pouvons en effet penser que le dépôt à titre de marque d'un signe représentant, par exemple, le personnage de Tintin (dont la protection sera assurée par le droit d'auteur jusqu'en 2053) pour des bandes dessinées évoquera assurément dans l'esprit des consommateurs un attrait lié à la qualité artistique de la BD, déclenchant l'achat. A l'inverse, il est plus douteux qu'un consommateur fasse un tel lien pour des produits pharmaceutiques.

Tandis que la question ne peut se résoudre autrement que sur le terrain de l'absence de distinctivité -en ce que le signe n'est pas apte à assurer la fonction essentielle d'identification de l'origine du produit-, la raison d'être de cette règle pourrait découler de l'existence d'un droit d'auteur. Sans doute peut-on y voir l'interdiction de réserver une protection privative indéfiniment renouvelable sur un signe artistique ayant pour vocation première à être protégé par un droit intrinsèquement temporaire, le droit d'auteur⁴³.

38. J. Azéma et A. Chavanne, « Réflexions sur les marques figuratives », *Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst*, Litec, 1997, p. 39.

39. Michel Dupuis, *Les propriétés intellectuelles*, Spécial Droit, Ellipses, 2017, p. 336.

40. Michel Vivant, « Pour une épure de la propriété intellectuelle », *Mélanges en l'honneur de A. Françon*, Dalloz, Paris, 1995, p. 415.

41. CJUE, 18 septembre 2014, aff. C-205/13, *Tripp Trapp*, point 35.

42. Tribunal de l'UE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, *Bang & Olufsen*, points 74 à 76 : *Propri. industr.* 2012, comm. 11, obs. A. Folliard-Monguiral.

43. Tribunal de l'UE, 6 octobre 2011, aff. T-508/08, *Bang & Olufsen* : selon l'analyse de l'avocat général, le *ratio* de cette règle « est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption ».

B) La déceptivité de la marque pour cause de tromperie

Par un arrêt remarqué en date du 11 janvier 2017, la chambre de commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère déceptif d'une marque dont le signe distinctif reprenait une forme protégée par le droit d'auteur⁴⁴. En l'espèce, des personnages « Lili » et « Bébé Lilly » issues de chansons d'un artiste-interprète avaient été déposés par la société de production du disque sans l'accord de l'auteur. Puisque la titularité d'un éventuel droit d'auteur sur les personnes était incertaine (d'autant que l'originalité n'était pas évidente), l'artiste forma une demande en annulation de la marque pour dépôt déceptif.

L'article L. 711-3 (c) du CPI exclut en effet les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » - à condition « que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »⁴⁵.

La cour d'appel écarta le moyen fondé sur le caractère déceptif de la marque au motif que la tromperie sur l'origine (et éventuellement sur la paternité) des œuvres n'était pas visée par l'article. Néanmoins, l'adverbe « notamment » laissait à penser que la liste donnée par le Code n'était pas limitative. Aussi la Cour de cassation cassa-t-elle cet argumentaire au motif qu'« une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une œuvre relevant de la protection du droit d'auteur ».

Cette influence du droit d'auteur en matière de déceptivité est-elle pour autant bienvenue ? Ainsi que le rappelle le Professeur Jérôme Passa, « la déceptivité ne s'apprécie qu'à l'égard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé ou obtenu »⁴⁶. Or, dans le dispositif de la chambre commerciale, il n'est pas question de produit ni de service mais du lien entre le signe et l'œuvre. Contrairement au cas de l'absence de disponibilité dans l'hypothèse de droits antérieurs, pouvant être influencée par l'existence d'un droit d'auteur, le critère de la déceptivité se situe « à l'intérieur du droit des marques »⁴⁷. Ainsi, la déceptivité ne devrait être utilisée que pour établir, grâce au signe, l'identité d'origine des produits ou services et les distinguer de ceux des concurrents : « c'est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits ou services désignés dans le dépôt, dont l'appréciation du caractère déceptif ou non doit être faite, par rapport à la perception qu'en a le public d'attention moyenne, en considération du risque d'erreur ou de confusion qu'il crée »⁴⁸.

Si le dépôt d'un signe, identique à une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, induit une influence substantielle du droit d'auteur sur la validité de la marque, celle-ci perdurera également avec force malgré la chute de l'œuvre dans le domaine public.

44. Com., 11 janvier 2017, n° 15-15.750, F. Pollaud-Dulian, *RTD Com*, 2017, p. 76 ; D. 2017. 159 ; P. Tréfigny, *Prop. Ind.*, mars 2017, n° 16.

45. CJCE, 30 mars 2006, Rec. P. I-3089 ; PIBD 2006, n°830, III, 356 (pt. 46).

46. Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome I, LGDJ, 2e édition, 2009, n° 141.

47. F. Pollaud-Dulian, « Marque. Dépôt du nom d'un personnage ou d'un titre d'œuvre. Fraude. Caractère déceptif », *RTD Com*, 2017, p. 76.

48. Cour d'appel de Paris, 19 oct. 2005, PIBD 2005, n°820, III, 735 ; *Prop. intell.* 2006, n°19, p. 217, obs. X Buffet-Delmas.

PARTIE II : LE DÉPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE OU SIMILAIRE A UNE FORME ANCIENNEMENT PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

Une fois la durée de protection légale sur l'œuvre expirée, celle-ci tombe dans le domaine public⁴⁹. L'œuvre peut alors être utilisée librement, pour un prix moindre, par tout un chacun⁵⁰. Si des considérations ayant pour fondement le droit d'accès à la culture⁵¹ et la liberté du commerce et de l'industrie⁵² alimentent cet effet du droit d'auteur, il n'est pourtant pas exclu de déposer l'œuvre à titre de marque, fait surprenant tant la considération de la liberté du commerce et de l'industrie vaut pour l'exploitation commerciale d'une marque. Pour décrire le bouleversement de l'équilibre auquel nous assistons entre propriétés industrielles et domaine public, Christophe Caron écrira dans *L'irrésistible décadence du domaine public en droit de la propriété intellectuelle* que « ce dernier voit son domaine se réduire comme la peau de chagrin de Balzac »⁵³.

Pourtant, le caractère relatif du droit de marque et le principe de spécialité induisent la possibilité de déposer une telle œuvre après expiration de la protection par le droit d'auteur. Dès lors que le dépôt ne méconnaît ni le principe ni la finalité du domaine public au sens du droit d'auteur (comme il sera étudié ultérieurement), l'appartenance de l'œuvre au domaine public est un argument inopérant. Or, nous le savons, certaines œuvres sont encore iconiques et « ont encore un fort potentiel d'exploitation »⁵⁴. Traditionnellement hostile à l'appropriation par le droit des marques de la forme d'une œuvre qui appartient au domaine public⁵⁵, la jurisprudence affirme désormais de façon constante que « le droit des marques étant un droit d'occupation et non un droit de création, il n'est pas interdit d'utiliser à ce titre un signe du domaine public dès lors que celui-ci n'a besoin d'être ni nouveau, ni original, ni procéder d'une recherche ou d'une innovation »⁵⁶.

Dans quelle mesure le droit d'auteur, amputé de ses prérogatives patrimoniales, peut-il influencer la validité de la marque ? La résurgence du droit moral sur la condition de respect des bonnes mœurs ainsi que le respect de la finalité, essentiellement temporaire, du droit d'auteur l'expliquent.

I. Le dépôt par une personne non-titulaire du droit d'auteur antérieur

En tout état de cause, le signe déposé à titre de marque doit avant tout exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier une origine et une certaine qualité des produits ou services revendiqués⁵⁷.

49. S. Choisy, *Le domaine public en droit d'auteur*, Litec 2002, coll. IRPI, tome 22, préf. P-Y Gautier, n° 29 et s.

50. v. Art. 714 Code civil à propos des choses communes, « qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous »

51. Arnaud Latil, *Création et droits fondamentaux*, LGDJ, préf. Yves Reinhard, 2014, n°683.

52. D. Ferrier, « La liberté du commerce et de l'industrie », in *Libertés et droits fondamentaux*, Dalloz, 9e éd., 2003, p. 619.

53. C. Caron, « L'irrésistible décadence du domaine public en droit de la propriété intellectuelle », in *Mélange Jacques Dupichot* : Bruylant, 2004, p. 61.

54. C. Caron, « L'enregistrement en tant que marque d'une œuvre tombée dans le domaine public », CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79.

55. Cour d'appel de Besançon, 5 juin 1970 : Ann. propr. ind., 1972, p. 20, note Dusolier pour une œuvre architecturale.

56. Cour d'appel de Paris, 7 février 1996.

57. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°357.

Par ailleurs, la persistance du droit moral, perpétuel par nature, influe sur les conditions de validité d'une marque dont le signe porte sur une œuvre, alors même que les droits patrimoniaux d'auteur ont disparu.

A) La validité de principe de la marque sous l'angle des bonnes mœurs

Au titre des conditions de validité de la marque, l'article L 711-3, (b) du CPI⁵⁸ exclut également qu'une marque puisse, en tout ou partie, être constituée par un signe contraire aux bonnes mœurs. Il peut par exemple s'agir d'un « slogan incitant à un comportement répréhensible » ou encore « d'un signe figuratif obscène »⁵⁹, quel que soit le type de produits ou services désignés. Cette cause de nullité ne trouve donc pas à s'appliquer si ce sont uniquement les produits visés qui sont contraires aux bonnes mœurs⁶⁰.

Notion évolutive, l'appréciation de la conformité aux bonnes mœurs relève du pouvoir souverain des juges du fond⁶¹. Cette question sera ainsi abordée à la lumière d'une décision surprenante de la Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange (AELE) rendue le 6 avril 2017⁶².

Dans cet arrêt, la ville d'Oslo avait essuyé un refus de l'instance norvégienne en charge de la propriété industrielle d'enregistrer, en tant que marques, des sculptures célèbres d'un artiste norvégien tombées dans le domaine public. Après avoir rappelé que le principe en matière de droit d'auteur est le domaine public, elle affirme que les monopoles issus de la propriété industrielle peuvent y apporter autant d'exceptions qu'il existe de fonctions⁶³. Ainsi, « le fait qu'une œuvre d'art ait été protégée précédemment par le droit d'auteur n'est pas, en soi, un motif de refus pour un enregistrement en tant que marque ». Cela revient à dire que l'enregistrement d'un signe consistant en une œuvre pour laquelle la durée de protection par un droit d'auteur a expiré n'est pas, *a priori*, contraire aux bonnes mœurs. Pourtant, le « risque d'un détournement ou d'une désacralisation de l'œuvre peut être un élément pertinent dans cet examen ».

B) La résurgence du droit moral par le biais des bonnes mœurs

Tandis que les droits patrimoniaux meurent à l'expiration du délai de protection prévu par la loi, le droit moral persiste. Réunissant l'ensemble des « prérogatives qui permettent à l'auteur de défendre sa personnalité telle qu'elle s'exprime dans l'œuvre qu'il a créée »⁶⁴. Parce que le droit moral est attaché à la personne⁶⁵, il ne peut disparaître. Et si l'auteur venait à disparaître lui-même, le droit moral serait automatiquement transmis à ses héritiers ou ayants droit tant la personnalité du créateur s'exprime.

Outre le droit de divulgation ou le droit à la paternité de l'œuvre, le droit moral permet au créateur d'assurer l'esprit et l'intégrité de son œuvre, c'est-à-dire son utilisation et sa divulgation selon des conditions qui correspondent au message qu'il a souhaité véhiculer. Le droit au respect sert ainsi à

58. v. Art. 3, § 1, f) de la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008

59. Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome I, LGDJ, 2e édition, 2009, n° 140

60. Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2005 : D. 2006, p. 221, obs. C. Manara ; *Propr. ind.* 2006, comm. 6, obs. P.T.

61. Com, 28 juin 1976, Bull. civ IV, n° 217 ; JCP 1977, II, 18700, note J-J Burst.

62. Cour AELE, aff. E-5/16, *Municipalité d'Oslo c/ Patentstyret*, 6 avril 2017 : C. Caron, « L'enregistrement en tant que marque d'une œuvre tombée dans le domaine public », CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79 ; *Propr. industr.* 2017, comm. 38, note A. Folliard-Monguiral.

63. Par exemple, par celle de la marque - v. Cass. com., 4 juill. 2006, n° 03-13.728.

64. C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 5e édition, 2017, n°247.

65. Art. L 121-1 du CPI.

« interdire aux tiers de maltraiter l'œuvre »⁶⁶, comme il en résulterait, par exemple, d'une reproduction de mauvaise qualité⁶⁷ ou de la violation de la philosophie de l'œuvre⁶⁸. Dès lors, l'atteinte aux bonnes mœurs peut être constituée s'il existe un « risque d'un détournement ou d'une désacralisation d'une œuvre », en référence –bien qu'implicite– au droit moral subsistant. En conséquence, la marque qui, eu égard aux produits et services visés, contredirait les valeurs de l'artiste ou le message véhiculé par l'œuvre serait nulle ; il en irait de même pour l'œuvre qui n'a pas été conçue à des fins commerciales ou publicitaires⁶⁹.

L'arrêt de la Cour AELE ne prenant pas clairement position quant à l'influence primordiale du droit moral sur cette décision –sans doute faute harmonisation en Europe résultant de la tradition anglo-saxonne–, il n'est pas possible de déterminer clairement quelles personnes peuvent agir en justice aux fins de demander l'annulation de la marque. Néanmoins, le droit moral n'appartenant qu'à l'auteur (ou à ses ayants droits), il sera *a priori* exclu que des concurrents aient qualité à agir en justice.

Par ailleurs, si l'influence du droit d'auteur est en théorie palpable, elle pourrait considérablement s'amoindrir en pratique du fait de l'hostilité des juges français à un exercice du droit moral après la mort de l'auteur⁷⁰.

II. Le dépôt par une personne titulaire du droit antérieur : le détournement du droit de marques

A l'exception de certains révolutionnaires –parmi lesquels Lysander Spooner, considérant que la chute d'une création dans le domaine public est un « vol organisé par la société »⁷¹–, la nécessité d'une protection temporaire est aujourd'hui admise par le plus grand comme répondant au besoin impérieux d'accès de tous à la culture. En effet, « *le livre, comme livre, appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient –le mot n'est pas trop vaste– au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous* » (Victor Hugo, Discours d'ouverture au Congrès littéraire international, 7 juin 1878).

Pourtant, la logique de la rentabilité économique, imprégnant la motivation de certains titulaires de droit d'auteur, l'emporte trop souvent sur ces considérations fondamentales.

A) Une illustration du problème : le dépôt de personnages fictifs à titre de marques

Comme Emmanuel Dreyer le souligne, le dépôt d'une œuvre à titre de marque ne vise pas à tenir en échec le droit d'accès à la culture –ce qui serait une violation d'un droit fondamental– mais il vise essentiellement à assurer au créateur ou au titulaire du droit expiré une rémunération continue, tirée

66. C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 5e édition, 2017, n°274.

67. Civ 1e, 4 mai 2012 : CCE. 2012, p. 1452, note C. Zolynksi.

68. Détournement de l'image du martyr religieux par une référence à la période nazie : Civ 1e, 22 juin 2017, *Le Dialogue des Carmélites*, Xavier Daverat, La Semaine juridique, 4 septembre 2017, n°890 ; Christophe Caron, « *Les Dialogues des Carmélites* » de nouveau devant la Cour de Cassation, CCE, n° 9 sept 2017, comm. 69.

69. Par ex : Civ. 1ere, 12 juillet 2001, D. 2001, n° 35, A.J., p. 2896.

70. v. Affaire « Les Misérables » dans laquelle les ayants droit de Victor Hugo ont été tenus en échec dans leur opposition à la création d'une suite à l'œuvre

71. Lysander Spooner (1808-1887), *The Law of Intellectual Property – or an Essay on the Rights of Authors and Inventors to a Perpetual Rights in their Ideas* (1855), Bibliothèque classique de la liberté (les belles lettres), édition 2012, p. 138

des bénéfiques économiques que procure l'exploitation de l'œuvre : « Ce n'est pas l'intérêt de tous qui est recherché ici mais celui des concurrents qui pourront s'emparer de l'œuvre et l'exploiter à leur tour »⁷².

L'illustration la plus marquante de cette tendance réside sans nul doute dans le dépôt de personnes de fiction à titre de marques⁷³, opérant une « réappropriation du domaine public »⁷⁴ par l'ajout d'un droit privatif renouvelable indéfiniment. Il n'est ainsi pas étonnant que de nombreux ouvrages spécialisés y soient consacrés⁷⁵.

A titre d'exemple, Tarzan fut validé par le Tribunal de grande instance de Paris le 21 janvier 1977, suivi par Poil de carotte devant la Cour d'appel de Paris le 23 novembre 1978. Plus récemment, Nick Rodwell, ayant droit d'Hergé, expliquait publiquement rechercher un moyen d'empêcher les *Aventures de Tintin* d'entrer dans le domaine public en 2053. De la même façon, Olivier Agay, directeur de la succession de Saint-Exupéry, déposait à titre de marque il y a quelques années les personnages principaux du *Petit Prince* –le Prince, la Rose et le Renard.

Face à l'entrée dans le domaine public, il existe ainsi un risque : que le titulaire empêche préventivement, de façon illégitime, voire de manière frauduleuse ou abusive, la future exploitation de l'œuvre par le public⁷⁶.

B) Fraude ou abus de droit ?

Si l'entrave au jeu de la concurrence ne porte pas sur la validité de la marque -mais sera sanctionné *a posteriori* par le biais d'une action en concurrence déloyale-, il n'est pas inintéressant de constater que le dépôt d'une œuvre, tombée dans le domaine public, à titre de marque peut être sanctionné sur le terrain de l'atteinte à la libre concurrence⁷⁷ s'agissant des ententes, des abus de position dominante et des concentrations. Toutefois, sur le terrain de l'abus de position dominante, la Cour de justice des communautés européennes, dans l'arrêt *Parke Davis* du 29 février 1968 affirma que « le seul fait d'obtenir le bénéfice d'un droit exclusif accordé par la loi, droit dont la substance consiste à pouvoir empêcher la fabrication et la vente des produits protégés par des tiers non autorisés, ne peut être regardé comme une méthode abusive d'élimination de la concurrence ».

Par ailleurs, nous pouvons nous demander si le dépôt d'une œuvre tombée dans le domaine public, en tant qu'il constitue un détournement du droit de marque, peut être qualifié d'abus de droit ou de fraude. Tout d'abord, un tel dépôt suppose « de détourner la marque de sa finalité et de permettre de protéger indéfiniment, sous l'apparence d'un signe distinctif, un objet »⁷⁸. En somme, il s'agit de l'hypothèse dans laquelle le dépôt vise davantage à prolonger la protection expirée au titre du droit d'auteur qu'à utiliser un signe distinctif en vue de désigner des produits ou services. Si, malgré la chute de l'œuvre dans le domaine public, le principe reste la possibilité d'enregistrer cette dernière en tant que

72. E. Dreyer, Le dépôt légal : essai sur une garantie nécessaire au droit du public à l'information, thèse Paris, LGDJ, 2003, p. 257

73. C. Caron, « L'enregistrement en tant que marque d'une œuvre tombée dans le domaine public », CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79 : « Il est constant que certaines œuvres, et notamment des personnages, sont déposées en tant que marques afin de perpétuer, par les signes distinctifs, le monopole perdu du droit d'auteur »

74. S. Choisy, « La réappropriation du domaine public par le droit de propriété intellectuelle », CCE, avril 2002, chron. n° 11

75. Par ex : A. Strowel, « La protection des personnages par le droit d'auteur et le droit des marques », Droit d'auteur et bande dessinée, Bruylant, LGDJ, 1997, p. 37 et s. ; Anne-Virginie Gaine, La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur, Thèse, 1998

76. Emmanuel Baud et Nathalie Marchand, « Le droit des marques peut-il permettre aux héros de bandes dessinées de survivre à leurs créateurs ? », Cahier spécial de la Propriété intellectuelle, février 2007, n°19

77. Arnaud Latil, *Création et droits fondamentaux*, LGDJ, préf. Yves Reinhard, 2014, n°708.

78. J. Azéma et A. Chavanne, « Réflexions sur les marques figuratives », Mélanges offerts à Jean-Jacques Burst, Litec, 1997, p. 39.

marque, « il ne faudrait pas que les exploitants se réapproprient cet espace de liberté qu'est le domaine public en substituant les règles du marché aux restrictions justifiées issues du droit d'auteur »⁷⁹. L'Avocat Général Colomer appuya ainsi, dans ses conclusions sur l'affaire *Linde*, la « préoccupation prépondérante de ne pas permettre que les particuliers utilisent la marque pour perpétuer des droits exclusifs sur des formes naturelles ou des dessins esthétiques »⁸⁰.

S'il s'agit d'un abus de droit, l'influence du droit d'auteur -en qu'il instaure une protection temporaire- se cantonnera à une action en responsabilité civile en vue d'obtenir des dommages-intérêts : nous ne nous trouverons plus sur le terrain de la validité. Il s'agira de condamner le comportement indélicat adopté par le titulaire⁸¹. Dès lors qu'il y a abus du droit de propriété quand le propriétaire agit sans utilité pour lui et dans la seule intention de nuire à autrui⁸², il n'en est rien ici car le dépôt procure une utilité certaine au déposant⁸³. Puisque le but du dépôt est d'obtenir une forme de protection perpétuelle, il y a nécessairement un avantage pour le déposant.

Ainsi, il s'agirait davantage d'une fraude à la loi, entraînant la nullité de la marque⁸⁴. En application de l'adage *fraus omnia corrumpit*, toute personne, y ayant un intérêt, pourrait ester en justice aux fins de faire annuler la marque. Il apparaît effectivement que la manipulation d'une situation juridique dans le but de transgresser l'esprit d'une loi –à savoir le monopole temporaire conféré par le droit d'auteur– pourrait être qualifié de fraude. Bien que la jurisprudence ne se soit pas prononcée clairement sur la question, les droits étrangers, à l'instar du droit américain, évoque le mécanisme sous l'appellation de « *copyfraud* ».

La fraude à la loi ne doit cependant pas être confondue dépôt frauduleux, effectué par une personne dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, qui est étranger à l'existence d'un droit d'auteur antérieur⁸⁵.

CONCLUSION

Tandis que certains la déplorent, l'influence du droit d'auteur, liée à la marchandisation contemporaine de l'œuvre, est une réalité inéluctable dès lors que l'on admet qu'une œuvre puisse être déposée à titre de marque. Loin d'être restreinte à la seule problématique de la disponibilité absolue du signe de marque, l'existence d'un droit d'auteur sur le signe recèle des enjeux complexes dont l'appréhension est parfois difficile, y compris pour les magistrats. Avec l'apparition d'usages nouveaux au XX et XXIe siècle, telle la technique de dépôt d'une œuvre tombée dans le domaine public, il n'est pas hasardeux de gager que cette influence ne pourra que s'intensifier.

Est-ce à dire que ce constat reflète une triste réalité, dans laquelle le droit d'auteur aurait « perdu son ancienne aura »⁸⁶ ? Sur cette dernière interrogation, chacun restera entièrement libre de se forger sa propre opinion.

79. Alexandra Zollinger, Droits d'auteur et droits de l'homme, Thèse Université de Poitiers, préf. P. Gaudrat, 2008, n°1120.

80. CJCE, affaires jointes 53/01 à 55/01, 8 avril 2003, *Linde AG, Winward Industries Inc. Et Rado Uhren AG*, Rec. I-3161 ; Propr. intell. 2003, n°9, p. 420, obs. G. Bonet.

81. Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, *Droit des obligations*, LGDJ, 9e édition, n°199

82. Chambre des requêtes, 3 août 1915, *Clément Bayard*

83. Caroline Carreau, « Propriété intellectuelle et abus de droit », Mélanges en l'honneur de A. Françon, Dalloz, Paris, 1995, p. 17

84. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°395

85. J. Raynard, E. Py, P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°445 ; Com, 19 décembre 2006 : « L'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant »

86. Milan Kundera, *Les testaments trahis*, Gallimard 1993, p. 317.

PARTIE I : LE DEPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE OU SIMILAIRE A UNE FORME PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

- I. Le heurt entre l'exigence de disponibilité et l'existence d'un droit d'auteur sur la forme du signe
 - A) **L'antériorité constituée par un droit d'auteur sur le signe**
 - B) **La nécessaire conclusion d'un contrat de cession entre l'auteur et le déposant**

- II. La préservation d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs sous l'influence du droit d'auteur
 - A) **L'interdiction de déposer un signe dont la forme confère au produit sa valeur substantielle**
 - B) **La déceptivité de la marque pour cause de tromperie**

PARTIE II : LE DEPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE OU SIMILAIRE A UNE FORME ANCIENNEMENT PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR

- I. Le dépôt par une personne non-titulaire du droit d'auteur antérieur
 - A) **La validité de principe de la marque sous l'angle des bonnes mœurs**
 - B) **La résurgence du droit moral par le biais des bonnes mœurs**

- II. Le dépôt par une personne titulaire du droit antérieur : le détournement du droit de marques
 - A) **Une illustration du problème : le dépôt de personnages fictifs à titre de marques**
 - B) **Fraude ou abus de droit ?**