|  |
| --- |
| **Droit de la propriété industrielle Top of Form**  Autre branche du droit de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle est un domaine complexe mais une étape indispensable dans le processus d’innovation.  Elle comprend notamment le droit des **brevets** (**inventions**), le droit des **marques**, le droit des dessins et modèles, le droit des noms de domaine, de enseignes…  La propriété industrielle, contrairement à la propriété littéraire et artistique, nécessite des dépôts de brevets, de dessins et modèles, de marques.      **PARTIE I**  **LES CREATIONS DE**  **CARACTERE TECHNIQUES**      **TITRE 1**  **LES BREVETS D'INVENTION**  ·         **Notion :**Le brevet est un titre délivré par les pouvoirs publics (INPI) ou une autorité reconnue par l’Etat conférant à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui en est l’objet.  Il permet de défendre ceux qui investissent lourdement pour innover, renouveler des appareils/produits, il permet d’éviter de stériliser l’industrie en accordant des privilèges trop importants. Le brevet constitue une exception aux règles de fonctionnement de l’économie libérale et aux libertés économiques  ·         **Les sources du droit des brevets**  Ø  **En droit français**  ---  **Décret du 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791**relatif aux auteurs et découvertes utiles consacrant pour la 1e fois le droit de brevet  ---  **Loi du 5 juillet 1844**  ---  **Loi du 2 janvier 1968**s’appliquant de manière générale à tous les brevets dont la demande avait été  déposée à partir du 1/1/1969  ---  **Loi du 13 juillet 1978**permettant l’harmonisation avec le droit européen  Ø  **En droit international**  ---  **La convention de paris du 20 mars 1883**  créant l’Union pour la protection de la PI avec plusieurs thèmes essentiels :  - La condition des étrangers : l’étranger unioniste jouit dans chaque Etat membre du même traitement que les nationaux  - Les conflits de lois : pcp de l’indépendance des brevets avec une exception le droit de priorité qui permet de déposer dans un Etat membre une demande de brevet pour une invention déjà déposée dans un autre Etat  - Le droit uniforme : institution de services nationaux de la PI – protection temporaire aux expositions –délai de grâce pour non-paiement des annuités – sanctions de l’inexploitation – action en restauration…  ---  **La convention de Washington du 13 juin 1970** : crée l’Union internationale de coopération en matière de brevets, gérée par l’OMPI. C’est une coopération en matière de dépôt, recherche documentaire, examen des demandes de protection et organise le dépôt d’une demande internationale.  ---  **La Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens** : crée une procédure unique de délivrance des brevets devant l’OEB.  ---  **La Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire** : pas encore en vigueur, créée un brevet communautaire autonome destiné à couvrir tout le territoire du marché commun.  ---  **La Convention de Marrakech du 15 avril 1994 créant l’OMC** : impose aux membres d’organiser la protection des brevets selon des normes minimales.  **SOUS TITRE 1**  **LES CONDITIONS DE FOND D'OBTENTION DU BREVET**      **CHAPITRE 1 L'INVENTION**  Ø  Pour être brevetée une invention doit être nouvelle, impliquée une activité inventive et susceptible d’application industrielle cf. **Art. L611-10**  Ø  La demande portant sur une création non brevetable peut être rejetée par l’INPI  Ø  Ou le brevet délivré peut être annulé, à l’initiative de toute personne intéressée, par le TGI compétent  ***I. L’existence de l’invention***    ***A. Notion***    Pas de définition dans la loi actuelle ni dans la convention sur le brevet européen. !    Ø  L’invention est d’abord la création d’ingénieur destinée à résoudre des problèmes techniques. **La Chambre de recours de L’OEB**se fonde sur cette notion de technique pour définir l’invention comme un élément devant avoir un caractère technique et donc susceptible d’applications industrielle pour être brevetable, elle doit apporter une solution technique à un problème technique, être applicable au plan industriel et  être reproduite sans effort excessif.  ***B. Distinction avec la découverte***    ***1.      définition de la découverte***  ***L***a découverte est la définition négative de l’invention  Ø  **L611-10.2**  dispose « ne sont pas considérées comme inventions (…) les découvertes » : notion qui n’est pas définie.  Ø  La découverte préexiste à l’intervention de l’homme, alors que l’invention en est le fruit. Par la découverte, on se contente d’ajouter aux connaissances déjà acquises, tandis qu’en inventant, on apporte une solution à un problème.    ***2. la découverte comme support de l’invention***    Ø  **La découverte n’est exclue de la brevetabilité que revendiquée en tant que telle**, c'est-à-dire revendiquée pour elle-même.    Ø  Mais elle peut être le support d’une invention brevetable : Il s’opère ainsi une conversion de la découverte en invention :    1)      Soit augmentation de la substance de la découverte acquise grâce à l’invention qui permet d’en tirer de nouvelles applications. L’ingéniosité de l’homme suscite des emplois que la nature ne livre pas spontanément : Un produit auquel on a découvert des propriétés dont on ignorait qu’il les possédât peut devenir brevetable entant qu’invention de produit.  2)       ou grâce à des opérations complexes permettant l’utilisation de la chose découverte : En d’autres termes, on met la nature sous une forme technique, lui permettant de poursuivre une finalité industrielle. Ainsi une substance naturelle est-elle brevetable dans la mesure où elle a été isolée, identifiée, et le fait de la mettre en œuvre dans des conditions que la nature est incapable d’accomplir par elle-même.    ***2.      Exclusion des créations abstraites***    Ø  **L611-10 : la loi exclue expressément du brevet :**  Ø  Exclusion des **théories** : réservées aux savants leur domaine d’application ne peut être circonscrit avec suffisamment de précision.  Ø  Exclusion **des méthodes mathématiques** : création qui est ni de nature productive ni de nature révélatoire puisque l’on doute de la réalité du résultat.  Ø  Exclusion **des idées** (pas formellement exprimé) commune aux # droits de PI. Seule la réalisation concrète d’une idée peut être protégée et non pas l’idée abstraite elle même  Ø  Exclusion **des plans principes et méthodes** : se situent dans le domaine des concepts et non des réalisations techniques. Une simple idée abstraite n’est pas brevetable en dehors de toute réalisation matérielle.  ***C. Une création technique ou industrielle***    ***1. Notion de caractère industriel et technique (issue e la loi de 1968)***  **→ Le CPI subordonne la brevetabilité à la possibilité pour l’invention d’être appliquée industriellement. :**  Ø   L’invention  est considérée comme industrielle dans son **objet**quand elle se situe dans le domaine de l’industrie c’est à dire de l’utile. (Par opposition au domaine de l’art)  Ø  L’invention doit être industrielle dans son **application** c’est à dire susceptible de réalisation industrielle  Ø  L’invention doit être industrielle dans son **résultat**: seul le résultat 1edoit être technique, pas les résultats seconds. Le résultat n’a pas à être nouveau car il n’est pas brevetable.  *Une invention a un caractère industriel quand elle produit un effet technique.*    Ø  L’invention est  considérée comme technique  quand elle concerne un problème technique, possède des caractères techniques : il faut en somme un enseignement technique. Ce caractère technique traduit une finalité, selon la loi, qui ne peut être purement informationnelle ni esthétique ni commerciale.  ***3.      Les applications***    Ø  **Exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateur** **en tant que tel ;** Un ensemble technique comportant un programme peut être breveté. Ex : une calculatrice programmable. La loi prévoit la protection des logiciels par le droit d’auteur.  Ø  **.Exclusion des méthodes commerciales** : **art. L611-10-2c** exclu les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques lorsque ces méthodes sont revendiquées en tant que telles. Qu’est-ce qu’une méthode commerciale ? C toute méthode utilisée dans les contacts directs entre une entreprise et ses clients ainsi que toute méthode permettant à une entreprise de fonctionner  en interne, avec ses fournisseurs ou les administrations.  **Décision CR de L’OEB du 8 septembre 2000**réaffirme que les méthodes qui n’impliquent que des concepts économiques pour faire du commerce ne sont pas des inventions. La Chambre des recours de l’OEB (Office Européen des Brevets) se fonde sur la notion de caractère technique, une méthode commerciale n’a pas une telle finalité, et elle met en jeu ou non des caractéristiques techniques qui lui permettent d’être qualifiée ou non d’invention.  En France, **CA Paris 8 janvier 1976** : refus de protéger par les brevets une méthode de gestion de stocks. **CA Paris 10 janvier 2003**aposé que les méthodes commerciales ne visent pas à obtenir un effet technique mais une transaction commerciale. La jurisprudence va donc dans le sens de la pratique de  l’OEB mais il y a des décisions contraires…cf. **CA Paris 28 avril 2004** qui valide une invention alors qu’elle a une finalité incontestablement commerciale (système de calcul et d’impression automatique des réductions d’achat lors du passage en caisse).  Ø  **Exclusion des présentations d’information dès lors qu’elle est uniquement caractérisée par l’information qu’elle contient** ex : une façon de présenter une information, pour autant qu’elle soit distincte du contenu de l’information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.  Ø  **Exclusion des créations esthétiques**: en raison de leur défaut de caractère industriel tant dans leur application que dans leur objet. L’exclusion vise la caractéristique esthétique en elle-même, si l’effet esthétique est seul recherché la création est purement esthétique et non brevetable  ***D. Le domaine de l’invention***    Négativement : les exclusions sont prévues aux **arts. L611-17 à 19 (Loi du 6aout et 8 décembre 2004 transposant la Directive du 6 juillet 1998).**  ***1. Exclusion du corps humain***  Ø  Notion : **art. L611-18 al1** « *le corps humain, aux # stades de sa constitution et de son développement ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables* ». Pas de définition légale mais recouvre le cadavre, l’enveloppe corporelle de l’enfant à naitre, le corps d’une personne vivante. Dans la mesure où le corps humain est un contenant, les éléments et produits contenus n’accèdent à l’autonomie juridique qu’en en étant séparés : La directive de 98 en tire la conséquence que ces éléments biologiques détachés peuvent dès lors constituer le support d’une invention brevetable.  Ø  Cas des cellules souches : résultat d’une fécondation in vitro ou naturelle ayant atteint le stade du blastocyste. De par leur origine elles ne sont pas  le corps humain, mais un élément de celui-ci. Elles ne sont pas destinées à être implantées donc la brevetabilité n’est pas exclue.    ***2. la brevetabilité des éléments du corps humain.***    Ø  **Art. L611-18 al2**«  *seule une invention constituant une application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée* Cette protection ne couvre le corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière». Pas de # dans la loi et la directive entre produit et élément du corps humain, tous forment des éléments aux fins du droit de brevet. Ces éléments du corps humain ne sont plus le corps : ils n’existent juridiquement qu’avec leur détachement et disparaissent à nouveau avec leur réincorporation.  Ø  **Le législateur a apporté une limitation de la portée de l’invention de produit en ce domaine : L.613-2-1**dispose que les revendications d’un 1e inventeur sur une séquence génétique ne peuvent pas faire obstacle à une revendication ultérieure portant sur les mêmes séquences si celles-ci sont nécessaires à une application technique différente de la 1e. Le second brevet devient entièrement indépendant du 1er, et non soumis à une licence de dépendance. Les séquences génétiques seraient en principe toujours disponibles pour toute nouvelle application diagnostique ou thérapeutique ultérieurement inventée.    ***3. La brevetabilité des séquences partielles ou totales d’un gène prises en tant que telles ?***  Ø  **L.611-18**va exclure ces séquences de la brevetabilité mais la directive communautaire n’exclut que les seules séquences ou séquences partielles de gènes humains dans le corps humain lui-même c’est à dire dans leur environnement naturel le texte communautaire doit primer…Devant l’OEB ces séquences de gènes d’origine humaine sont brevetées dans les mêmes conditions que les inventions issues des biotechnologies.    4***. Exclusion de l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, des procédés de clonage et de modification de l’identité génétique des êtres humains.***  Ø  Art.6.2 de la directive  ***5. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain***.  Ø  Présumées insusceptibles d’application industrielle aux termes de**L.611-16**, cette présomption est irréfragable, ces méthodes sont exclues de la brevetabilité dont l’explication serait que la profession de médecin n’est pas une industrie. L’exclusion vise donc à ce que la mise en œuvre de ces traitements par le médecin ou le vétérinaire ne soit pas entravée par l’existence de brevet.  Ne sont concernées que les moyens de traitement d’une maladie mais pas les méthodes à but non-thérapeutique ou à but cosmétique/esthétique.  Les méthodes diagnostiques sont exclues qu’en tant qu’elles se rattachent directement à l’art du médecin.  Ø  Limites : les médicaments sont brevetables en tant que produits depuis 1978.  La seconde application médicale d’un médicament connu se trouve également brevetable    ***6. Exclusion des obtentions végétales***  Ø  **Article L.611-10**  «  *les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant d’un régime de protection prévu par le chap.3 du Code de la Propriété Intellectuelle (L.623-1 àL623-35)* » sont exclues de la brevetabilité. Y’a un régime de protection particulier.  Ø  **Article 4.2 Directive 6/07/98 et L611-19**posent que les inventions portant sur les végétaux ou animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou race animale déterminée. Exemple : l’invention consistant à empêcher les fruits de pourrir en intervenant sur un gène du patrimoine végétale, peut recevoir application pour toutes sortes d’espèces végétales, du pommier au framboisier.  Ø  Limites à l’exclusion de brevetabilité : ne sont pas concernés les produits obtenus par un procédé technique ou microbiologique selon L.611-19 III°.    ***7. Exclusion des races animales***  Ø  Raisons éthiques mais limites de L.611-19 III°    ***8. Exclusion des procédés essentiellement biologiques (procédé de nature non technique ou l’homme n’interfère pas)  d’obtention des végétaux ou animaux***  Ø  Ne s’applique pas aux procédés microbiologiques (tout procédé utilisant un micro-organisme c’est à dire une matière, entité d’une taille microscopique ex : bactérie/virus, ou d’organisme vivant ex : cellules) et aux produits qui en sont obtenus qui sont donc brevetables.    ***9. Exclusion des procédés de modification de l’identité génétique des animaux***    Ø  **Article  L.611-19 i 4° (loi 8/12/2004**) sont exclu de la brevetabilité les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal ainsi que les animaux qui en sont issus.  ***II. Typologie des inventions***  Intérêt de la distinction : concerne l’étendue de la protection.    ***A. L’invention de produit***    Produit = corps certain déterminé, un objet matériel ayant une forme, des caractères spéciaux qui le # de toute autre objet (Pouillet).  Le produit n’est pas le résultat de l’invention car le résultat n’est pas protégé car il a un caractère abstrait, il est constitué pat l’avantage procuré par l’invention, les qualités du produit ou les effets techniques qu’il engendre.    ***B. L’invention de procédé***    Procédé = ou moyen, c’est ce qui permet d’obtenir un objet matériel ou produit ou effet immatériel ou résultat, il peut être matériel (un organe, instrument, outil, c’est un produit envisagé sous l’angle de sa fonction) ou immatériel (une façon de faire, une manière d’opérer).  Ø  # entre moyen général et moyen particulier :  Le moyen particulier est celui qui se présente sous une forme de réalisation bien déterminée alors que le moyen général est constitué par la fonction du moyen particulier, pour le TGI de Paris le 10 mars 1989  c’est lorsque la fonction qu’il remplit est nouvelle en elle-même, un moyen est caractérisé par sa forme, la fonction qu’il remplit et l’application qui lui est donnée.  ***C. L’application nouvelle de moyens connus***    Pour Pouillet « appliquer d’une manière nouvelle, c’est purement et simplement employer des moyens connus, sans rien y changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque-là ». 3 éléments :  ·         Application d’un moyen connu : il a été divulgué et doit être utilisé  tel quel c’est à dire sans apporter de modification  ·         L’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel  ·         Nouveauté de l’application    ***D. La combinaison nouvelle de moyens connus***  Consiste à associer des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble. Pour la jurisprudence c’est une variété d’application nouvelle (**Com 17/12/1964**). Les moyens combinés n’ont pas besoin d’être nouveau, mais doivent coopérer en vue d’un résultat commun, il n’est pas nécessaire que ces moyens combinés soient modifiés dans leur fonction. La cour de cassation veille à ce que les juges du fond  recherchent si  le brevet couvre une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d’un résultat commun au risque de ne pas donner de base légale à leur décision.        **CHAPITRE 2**  **LES CARACTERES DE L'INVENTION**    ***I. La nouveauté***  Selon **L.611-10 1°** une invention pour être brevetable doit être nouvelle.    ***A.  Le concept de nouveauté – état de la technique***    ·         L611-11 al2 : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans **l’état de la technique**. Définition de l’état de la technique : *il est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou demande déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée* (**Article. L611-11 al2**).  ·         La nouveauté est détruite par une **antériorité** c’est à dire tout fait ayant eu pour conséquence de mettre l’invention à la disposition du public. L’antériorité doit revêtir certains caractères :  Ø  Etre **certaine** quant à son existence, sa date, son contenu, la consistance de la matière qu’elle divulgue  Ø  Etre **suffisante** c’est à dire permettre l’exécution de l’invention par un homme de l’art (c'est à dire une personne apte à comprendre l’invention)  Ø  Etre de **toutes pièces** c’est à dire homogène, complète et totale (c’est à dire reprendre les éléments principaux  selon la même forme, agencement, fonctionnement et résultat technique).  Ø  Etre **publique** c’est à dire connue du public  Ø  Etre **prouvée** par celui qui conteste la nouveauté  ·         La nouveauté en droit français est **absolue** dans le temps (c’est à dire que l’on peut opposer une antériorité en remontant indéfiniment dans le temps) et l’espace (peu importe le lieu de divulgation).  ·         Problème de la **double brevetabilité** : l’état de la technique ne comprend que les connaissances accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, mais pas les informations antérieures, idem pour les demandes de brevets étrangers non encore publiés idem pour les demandes de brevets français. Problème on voit mal comment on pourrait délivrer 2 brevets à 2 personnes # pour la même invention. 2solutions :  Ø  Le ***« whole content approach*** » qui consiste à considérer que le contenu de la demande non publiée fait fictivement partie de l’état de la technique. Solution retenu par **L611-11 al3**, le contenu de la 1e demande est assimilée à une antériorité publique  Ø  Le ***« prior claim*** » consistant à limiter les revendications de la 2edemande à ce qui n’est pas déjà revendiqué dans la 1e.  ·          **Règles de divulgation de l’invention** : désigne la publicité de l’invention faite par l’inventeur soit à des fins d’essai/expérimentation  ou par négligence. L’essai n’est pas constitutif de divulgation si l’invention est communiquée aux personnes qui sont les agents nécessaires des expériences requises. L’invention n’est pas divulguée si les personnes mises en contact avec l’invention ont été choisies en raison de leurs fonctions, idem pour les personnes tenues au secret (personnes liées par un contrat de confidentialité).  ·         Appréciation de la nouveauté : quant à la date c’est au jour du dépôt de la demande de brevet, et vérifier que l’invention ne se retrouve pas dans l’état de la technique.  **B. Les exceptions**  2 cas ou la divulgation de l’invention avant la date du dépôt n’est pas destructrice de la nouveauté :  ·         **L’abus commis par les tiers** : le déposant du brevet est victime d’un agissement illicite d’un tiers ex : la violation du secret. La demande est quand même traitée si la divulgation a eu lieu dans les 6 mois précédant la demande. Il doit s’agir d’u abus évident.  ·         **L’immunité temporaire des exposants** : présentation de l’invention au cours d’une exposition officielle ou non reconnue au sens de **la Convention Internationale du 22 novembre 1928**, la nouveauté n’est pas détruite si l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet dans les 6 mois.  ***II. L’activité inventive***  **Article L611-14**dispose «  *une invention est considérée inventive comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière non évidente de l’état de la technique* » → critère de la non évidence    ***A. L’état de la technique***  Plus limité /nouveauté  ·         La non évidence s’apprécie /à l’état de la technique = comparaison de l’invention (ses éléments techniques)  avec l’état de la technique (c’est à dire tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet, ou celle de priorité).  ·         Différence entre état de la technique  pour l’activité inventive et celle prise en compte pour la nouveauté :  Ø  Les demandes de brevet français, européen et international désignant La France non publiées sont exclues de l’état de la technique pour apprécier l’activité inventive contrairement à la nouveauté  Ø  Pour l’activité inventive on ne tient compte que de l’état de la technique et pas une antériorité déterminée.  ***B. Appréciation de la non évidence***    ·         **L’homme du métier : Article L611-14**le mentionne mais ne le définie pas. Pour la jurisprudence c’est celui qui est normalement compétent dans le domaine  en cause, il possède les qualités moyennes et connaissances normales. **C’est en fait le technicien moyen de la branche considérée ayant accès à l’état de la technique au jour du dépôt de la demande et disposant de connaissances normales**. On peut faire ici un parallèle avec la notion de « bon père de famille ».  ·         **Méthodes d’approche :**une subjective (tenant compte de la démarche de l’inventeur), une objective (s’attachant à l’invention), et l’approche problème/solution (consiste à identifier l’état de la technique le plus  proche, ensuite à évaluer les résultats techniques ou effets techniques obtenus par l’invention revendiquée par rapport à ce dernier, à définir le problème technique que l’inventeur se propose de résoudre, l’objet de l’invention étant d’obtenir c résultats  ou effets techniques, et enfin à examiner si compte tenu de l’état de la technique, l’homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées.  ·         **Faisceau d’indices**pour constater la non évidence en raison de ’absence de critère unique d’activité inventive :  Ø  Rupture avec les méthodes traditionnelles  Ø  problème jamais envisagé auparavant  Ø  Difficultés vaincus  Ø  Préjugé vaincu c’est à dire l’inventeur est allé à contre-courant des brevets antérieurs ex **TGI Lyon 13/11/97** concernant l’incorporation d’un agent anti-fongible dans un verni à ongle  Ø  Progrès important caractère inattendu  Ø  Procure un avantage économique c’est à dire évite des opérations couteuses et longues  Ø  Simples opérations d’exécution  Ø  Compétence normale de l’homme du métier = application de ses connaissances  Ø  Moyens équivalents  ·         **Sous revendications** : quand les revendications sont dépendantes ou sous dépendantes d’une revendication reconnue valable  il n’est pas nécessaire d’examiner si elles possèdent elles-mêmes l’activité inventive qu’elles trouvent déjà dans la revendication qu’elles dépendant (validation automatique)  ·         C’est au jour du dépôt de la demande que l’activité inventive est appréciée    Revendications : elles délimitent le monopole d’exploitation du breveté en définissant l’objet de la protection demandée (elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description), ce qui est décrit mais revendiqué n’est pas  protégé. L612-6.  Priorité unioniste (droit de) =L612-7 : le déposant qui entend se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure.  Priorité unioniste c’est à dire internationale la demande doit être déposée dans un des pays de L’union de Paris    Topos application nouvelle et combinaison nouvelle de moyens connus  **L’application nouvelle de moyens connus**    Pour Pouillet « appliquer d’une manière nouvelle, c’est purement et simplement employer des moyens connus, sans rien y changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque-là ». 3 éléments :  ·         Application d’un moyen connu : il a été divulgué et doit être utilisé  tel quel c’est à dire sans apporter de modification  ·         L’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel  ·         Nouveauté de l’application  → Ce qui est protégé c la relation entre les moyens connus et le résultat obtenu.  Concernant la nouveauté (le critère) : l’application doit être nouvelle et le moyen doit produire un résultat qu’il n’a jamais procuré jusque-là  sans pour autant être nouveau. En ccl° l’application nouvelle est une invention portant sur la fonction.  Concernant l’activité nouvelle : problème de savoir si l’application nouvelle de moyen connu fait preuve d’activité inventive. Lorsque l’application nouvelle est équivalente à l’application ancienne et que le problème résolu était déjà posé il n’y a pas d’activité inventive cf. **CA Paris 4 mars 1986** « il n’y a pas d’activité inventive à transférer un moyen d’une application connue à une application voisine  dès lors que ce moyen en gardant la même forme y conserve la même fonction ».    **La combinaison nouvelle/inédite de moyens connus**    Consiste à associer des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble. Pour la jurisprudence c’est une variété d’application nouvelle (**Com 17/12/1964**). Les moyens combinés n’ont pas besoin d’être nouveau, mais doivent coopérer en vue d’un résultat commun, il n’est pas nécessaire que ces moyens combinés soient modifiés dans leur fonction. La cour de cassation veille à ce que les juges du fond  recherchent si  le brevet couvre une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d’un résultat commun au risque de ne pas donner de base légale à leur décision.  → # de la simple juxtaposition  Concernant le critère de nouveauté : la combinaison est nouvelle si l’on ne retrouve pas dans une antériorité tous les éléments de la combinaison agencés de la même façon et concourant au même résultat.  Concernant le critère de l’activité inventive : la combinaison doit être revendiquée. Elle peut associer plusieurs éléments issus de la vie courante sans que cela ne nuise à l’activité inventive mais si on remplace un moyen par un autre de forme # exerçant la même fonction en vue du même résultat il n’y a pas activité inventive. L’activité inventive doit être ici appréciée au niveau de la combinaison et pas de chaque moyen pris isolément.    ***III. L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs***  Les bonnes mœurs désignent les règles de convenance les plus couramment admises et interdiction de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité des citoyens. L’ordre public désigne l’ensemble des règles de caractère impératif.  ***IV. L’application industrielle***  **L611-15**«  *une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture* ».  Le terme industrie comprend la recherche d’un but lucratif ce qui exclut la mise ne œuvre dans un cadre strictement privé ou à titre personnel.  Peu importe que l’invention n’ait aucune utilisation industrielle dans les faits.    **SOUS-TITRE 2**  **LES CONDITIONS DE FORME**  **D'OBTENTION DU BREVET**      **CHAPITRE 1**  **LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DU BREVET**  Lorsque l’on parle de procédure de délivrance il faut avoir conscience qu’il existe 2 systèmes distincts :  -          Un système de délivrance automatique : pas de contrôle a priori – pas cher- faible protection  -          Un système de délivrance contrôlée : contrôle à priori – forte protection.  Le législateur français a choisi en 1968 de combiner les 2 systèmes avec l’INPI qui procède à un contrôle administratif a priori et le juge judiciaire qui procède à un contrôle à postériori.   Le brevet est accordé ou refusé à l’issue d’une procédure en 3 étapes : l’examen de la demande, l’établissement d’un rapport de recherche et la publication de la demande. C’est le directeur de l’INPI qui délivre le brevet demandé qui constitue un acte administratif individuel (c'est à dire que c’est une décision édictant une norme ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignées). Le brevet est présumé valable mais peut être anéanti rétroactivement par le tribunal saisi d’une action en nullité.    ***I. Le dépôt  de la demande***    ***A. auteur et lieu du dépôt***    ·         **Auteur du dépôt** : le demandeur ou un mandataire (conseil en Pi) ayant son domicile, siège, établissement en France ou un Etat de l’UE.  ·         **Lieu** : INPI, une préfecture autre que celle de Paris, OEB à Munich  ·         **Règles du dépôt** : documents rédigés en Français – la date de dépôt est attribuée à la date de remise de la déclaration selon laquelle un brevet est demandé, identification du demandeur, description de l’invention et des revendications.    ***B. Forme de la demande***  ·         **La requête** : pétition en vue de la délivrance du brevet français devant contenir l’identification du déposant, de l’inventeur et mandataire éventuel, du titre demandé (brevet ou certificat d’utilité) et de sa durée de protection et d’autres mentions, mais facultatives.  ·         **La description** : réalise la divulgation de l’invention, indique le titre de l’invention, son domaine technique, état de la technique antérieur, son exposé, description des dessins éventuels, applications industrielles.  Elle doit être suffisante pour permettre l’établissement du rapport de recherche, et la reproduction de l’invention par un homme du métier donc doit être claire et précise.  Description en principe intangible sauf sous certaines conditions  ·         **Les revendications** :  Limitent le monopole d’exploitation du breveté – **L611-6** – en définissant l’objet de la protection demandée, ce qui est décrit mais pas revendiqué ne sera pas protégé. C’est pourquoi les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.  Les revendications indépendantes se rapportent à des objets # et les revendications dépendantes se rapportent à une revendication précédente.  ·         **Les dessins** : servent à interpréter les revendications  ·         **L’abrégé du contenu technique de l’invention** ; résumé de l’invention à des fins strictement documentaires  ·         **Justification du paiement des redevances.**    ***II. L’examen de la demande par l’administration***    ***A. Un contrôle actif limité à la régularité de la demande***    ***1/ l’examen par les services de la défense nationale (L612-8 à10 et R.612-26 à 32)***  Dans un délai de  5 mois à compter du dépôt le ministre chargé de la défense pet examine les demandes de brevets au siège de l’INPI, pendant  1 période la demande est mise au secret c’est à dire la procédure d’établissement du rapport de recherche ne peut pas être engagée, l’invention ne peut pas être exploitée, aucune copie conforme délivrée.  L’autorisation de divulguer/exploiter est acquise soit automatiquement au bout de 5 mois soit avant l’expiration de ce délai à la demande du déposant mais le ministre compétente peut proroger l’interdiction et obtenir une licence au profit de l’Etat ou une expropriation totale ou partielle du brevet (indemnisation).  ***2/ les décisions de rejet***  Prononcées par le directeur de l’INPI effaçant ainsi rétroactivement la demande de brevet.  ·         **Rejet sanctionnant un vice de forme (L.612-12 1°)** : non-respect des conditions de formes légales et réglementaires, de la règle de l’unité d’invention, défaut de structure de la demande rendant impossible l’établissement du rapport de recherche, manque de support des revendications par la description  ·         **Rejet sanctionnant le vice de complexité (L.612-12 2&3°)** : complexité de la demande pour laquelle l’INPI demande au déposant de la diviser dans un délai de 2 mois, si le déposant ne fait rien la demande est rejetée.  ·         **Rejet sanctionnant l’insuffisance de la description ou des revendications (L.612-12 6&8°)**: concerne toutes demandes dont la description ou les revendications ne permettent pas l’établissement d’un rapport de recherche ou lorsque les revendications ne se fondent pas sur la description.  ·         **Rejet sanctionnant un défaut d’une condition de brevetabilité (L**.**612-12 4, 5,7 &9°) :**  Ø  Demandes portant sur une invention non brevetable (contraire à l’OP, portant sur une matière vivante)  Ø  L’objet de la demande ne peut pas être considéré comme une invention ou comme une invention susceptible d’application industrielle ex : découvertes/théories scientifiques  Ø  Défaut de nouveauté de l’invention    ***3/ les initiatives du déposant***  ·         **Les initiatives affectant la demande**  Ø  **Le retrait de la demande** : possible jusqu’à la délivrance par déclaration écrite comportant l’accord de tous les titulaires de la demande et le cas échéant des titulaires de droits réels  Ø  **La transformation de la demande** : en certificat d’utilité la transformation n’est pas possible dans le sens inverse, et est prononcée d’office si le déposant n’a pas requis l’établissement du rapport de recherche à l’expiration du délai de  18 mois.  Ø  **Modification de la demande** : des descriptions ou revendications sous certaines conditions.  ·         **Les recours contre les décisions de l’administration**  Ø  **Recours en poursuite de la procédure (R.612-52) :** ouvert quand la demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai imparti par l’INPI. Il faut présenter une requête écrite dans les 2 mois suivant la notification de la décision de rejet, accomplir l’acte omis pendant ce délai et payer une taxe de recours. Si la demande aboutie la décision de rejet est caduque et la procédure reprend son cours sinon la décision de rejet devient définitive  Ø  **Recours en restauration (L.612-16**) : en cas de dépassement d’un délai entrainant rejet de la demande, perte ou tout autre moyen de recours, il faut justifier d’une « excuse légitime » ayant empêché de respecter le délai prévu. Le recours est introduit devant le directeur de l’INPI dans les 2 mois de la cessation de l’empêchement. En cas de succès le recours a pour effet de restaurer le demandeur dans les droits perdus et la procédure de délivrance reprend en tenant compte de la restauration.  Ø  **Recours au fond (L.411-4)**: contre toute décision du directeur de l’INPI préjudiciant à un droit ou rejetant une demande, intenté devant la CA du lieu du domicile du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification au demandeur de la décision contestée. Pourvoi en cassation ouvert.  ***B. L’établissement du rapport de recherche***    La procédure de délivrance des brevets (uniquement) comporte une recherche documentaire visant à révéler les antériorités éventuelles susceptibles d’affecter la nouveauté/activité inventive de l’invention concernée. Aujourd’hui depuis la loi du 26/11/1990 c’est un rapport de recherche organisé aux arts. **L612-14 et 15 et R.612-53 à 69.**  ·         Dès l’attribution d’une date de dépôt l’administration procède à une recherche documentaire sauf si le déposant opte pour un déclenchement différé à 18 mois du 1e dépôt.  ·         A compter de la publication de la demande tous tiers peut demander l’établissement de ce rapport.  ·         La recherche documentaire est effectuée pour le compte de l’INPI par la direction générale de l’office européen des brevets, elle est faite sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description voire des dessins. Au vu des résultats l’examinateur rédige un rapport de recherche préliminaire. Si aucune antériorité n’est révélée le brevet est délivré immédiatement, dans le cas contraire le déposant à 3 mois pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations sinon l’administration peut rejeter sa demande.  ·         Le projet de rapport est publié en même temps que la demande de brevet.  ·         Ensuite le rapport est établi sous la forme d’une liste objective des antériorités, tenant compte des revendications déposées en dernier lieu et des # observations des tiers/demandeur et est annexé au brevet délivré.  ·         Ne produit pas d’effet juridique il a un rôle essentiellement économique et informatif  permettant aux concurrents d’apprécier la validité probable du brevet.  ***II. La délivrance du brevet et les mesures postérieures***    ***A. Délivrance et notification***    Le directeur de l’INPI procède à la délivrance du titre de PI et consiste en l’apposition des sceaux de l’INPI sur la demande de brevet. Le titre délivré comprend la description, les revendications, les dessins, le rapport de recherche, mais aussi certains éléments  d’identification de l’instruction (date de dépôt de la demande, de sa publication….), la date de décision de délivrance et celle de publication au BOPI ….  La décision de délivrance est notifiée au déposant ou à son cessionnaire accompagnée d’un exemplaire certifié conforme du brevet.  La délivrance n’a pas lieu  si le demandeur ne s’est pas acquitté de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet ou s’il a été déchu e se droits pour non-paiement des annuités.  ***B. La publication***    Dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de délivrance faite au demandeur, la délivrance du brevet est publiée au BOPI, + une diffusion légale.      **CHAPITRE 2 :**  **LES INVENTIONS DE SALARIES**    On estime qu’environ 90% des inventions sont réalisées par des salariés, se pose alors le problème de savoir à qui revient cette invention.  Pendant longtemps il n’y avait aucune réglementation, les règles résultant soit des contrats de travails, ou conventions collectives, ou encore de la jurisprudence qui distinguait entre **l’invention de « service** «  réalisée par le salarié en exécution de son contrat de travail et propriété de l’employeur, **l’invention « libre »** créée par le salarié sans aucune relation avec son employeur, et donc propriété du salarié, et**l’invention «  mixte** »  faite par l’employé mais avec le concours matériel ou intellectuel de l’employeur, dans ce cas le propriété revenait aux 2.  Mais depuis la **loi du 3 juillet 1978** les inventions de salariés relèvent de **l’art. L611-7 du CPI**/règles d’attribution et **L615-21**/ CNI.  ***I. Le régime des inventions de salariés.***    **Caractère supplétif** : Le régime légal mis en place par la loi de 1978 ne s’applique qu’à défaut de stipulation contractuelle plus favorables au salarié.    ***A. Le champ d’application temporel***    La loi est entrée en vigueur le 1/07/79 et pour savoir si une invention est soumise à cette loi il faut selon la doctrine, tenir compte de la date de conception de l’invention, alors que la jurisprudence est-elle plus divisée.  ***B. Le champ d’application dans le temps***    **A quoi Le régime issu de la loi de 78 s’applique-t-il** ? Selon la doctrine il faut rechercher quelle est la loi applicable à la relation de travail, et donc si celle-ci est soumise au droit français L611-7 s’appliquera aussi bien aux brevets français qu’aux brevets étrangers parallèles tout comme aux demandes de brevets portant sur des inventions réalisés par des salariés français ou étrangers dont le contrat de travail est soumis au droit français.  La loi applicable au contrat de travail est en principe **la loi d’autonomie**, mais**l’art.6 Convention de Rome de 1980** désigne la **loi du lieu d’accomplissement habituel** du travail même pendant un détachement temporaire, et **l’art.60 de la CBE** désigne le **droit de l’état sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale**.    ***C. Le champ d’application quant aux personnes***    L611-7 ne s’applique qu’aux inventions réalisées par des salariés, sont donc exclus :  ·         Les dirigeants sociaux mais pas les mandataires sociaux qui cumulent leur mandat avec un contrat de travail  ·         Les stagiaires sauf s’ils sont liés à l’entreprise par un véritable  contrat de travail à l’essai  ·         Les consultants liés par un contrat d’entreprise  L611-7 §5 prévoit que les dispositions sont applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, à toutes personne morales de droit public, aux chercheurs universitaires dont le statut comporte une mission inventive.    ***D. Le champ d’application quant aux inventions***  L611-7 ne s’applique qu’aux inventions brevetables ayant ou non fait l’objet d’un dépôt  ***II. Typologie des inventions de salariés***    ***A. les inventions de missions***    ***1. principes***  ·         **Il s’agit des inventions réalisées par un salarié en exécution de son contrat de travail, elles ne peuvent être brevetées qu’au nom de l’employeur**–**L611-7 §1 al1** – supposent que soit fournie la preuve de la mission confiée au salarié, mission qui peut occasionnelle ou permanente. L’emploi du salarié doit soit avoir pour objet des travaux de recherche (la mission doit être effective, ne pas relever de la fiction) soit l’invention est réalisée par le salarié en exécution d’une mission occasionnelle mais toujours explicite.  ·         La qualification de l’invention oblige à tenir compte des conditions dans lesquelles elle a été conçue et non point de celles de son achèvement.  ·         L’employeur a seul le choix du mode de protection de l’invention c’est à dire par le brevet ou le secret. S’il opte pour le brevet celui-ci sera à son nom, l’inventeur salarié sera mentionné come tel dans le brevet.  ***2. principe de rémunération et son montant***  ·         Depuis la loi du 26/11/1990 le principe d’une rémunération supplémentaire versée au salarié est obligatoire cf. le terme « bénéficie ». Pour la doctrine, dont Azéma, cette obligation concerne les inventions réalisées par des salariés avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 29/11/90, même si elles ont déjà été brevetées ou fait l’objet d’un dépôt avant cette date.  A priori une renonciation au bénéfice de cette rémunération est possible si elle n’est pas équivoque.  ·         S’agissant du montant de la rémunération supplémentaire : source d’un important contentieux. Il est normalement fixé par les parties, partenaires sociaux, à défaut la**Commission Nationale des inventions de salariés**ou le tribunal compétent. Mais en général les conventions collectives/contrats de travail sont lacunaires sur ce point. Question de savoir ce qu’il faut prendre comme **base de référence** ? La CNIS écarte la valeur commerciale de l’invention comme référence, et **garde le salaire comme point de mire**, allouant des rémunérations supplémentaire  égale à 3 ou 4 fois le salaire mensuel de l’inventeur, alors que les conventions collectives, en général,  proposent toute une série de paramètres  ex : importance de la participation du salarié, exploitation de ’invention, difficultés de mise au point pratique.  **Com. 21 novembre 2000**, elle, a considéré qu’il ne fallait **ni tenir exclusivement du salaire, ni exclusivement de la  valeur commerciale de l’invention** à moins d’un texte conventionnel/réglementaire express dans ce sens.  ·         Il appartient au salarié de démontrer que la rémunération qui lui a été proposé est le cas échéant insuffisante et d’apporter la preuve des paramètres sur lesquels il fonde ses prétentions financières.    ***3. le versement de la rémunération***  2 problème : les modalités de versement et la prescription de la rémunération supplémentaire.  ·         Les modalités de versement relèvent des conventions collectives/accords professionnels/ contrat de travail, à défaut librement fixé par l’employeur. Dans la pratique le versement est forfaitaire, et il faut veiller à ce que chaque invention se trouve énumérée.  ·         Lorsque  le calcul de la rémunération supplémentaire s’appuie sur l’exploitation de l’invention, et ses résultats, quand la convention collective le prévoit ou quand le tribunal retient ce paramètre, la prescription ne peut courir qu’à compter de la mise en connaissance du salarié de ces éléments par l’employeur.  ***B. les inventions hors missions –L611-7 §2 al 2 –***    ***1. les inventions hors missions attribuables***  Recoupe 3 hypothèses :  ·         L’invention se trouve **réalisée au cours de l’exécution des fonctions, le salarié n’était investi d’aucune mission inventive, mais chargé d’une autre fonction dans l’entreprise.**  ·         L’invention entre dans le domaine des activités de l’entreprise (activées réellement exercées). Il s’agit des **inventions réalisées par des salariés d’une société appartenant à un groupe mais entrant dans le domaine d’activité d’une autre société du même groupe.**  ·         **Inventions faite par la connaissance ou l’utilisation de techniques sous moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle**.  Ces inventions appartiennent au salarié mais l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de toute ou partie des droits attachés au brevet, le salarié doit alors obtenir **un juste prix** ; qui sera évalué au jour de l’exercice du droit d’attribution, en fonction des apports initiaux du salarié et de l’employeur, de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Cette somme perçue par le salarié n’est pas considérée comme un salaire mais est imposable au titre des bénéfices non commerciaux.  L’employeur se voit alors reconnaitre le bénéfice d’une option : il peut sa faire attribuer la jouissance de l’invention (c’est à dire  concession/licence) ou la propriété de l’invention.    ***2. les inventions hors missions non attribuables***  Elles rassemblent toutes les autres inventions brevetables, le salarié, bien qu’étant obligé de les déclarer, dispose à leur égard d’une liberté totale : il peut les conserver secrètes, les publier, les protéger par brevet tant en France qu’à l’étranger. Il appartient à l’employeur de prouver, s’il veut revendiquer un droit sur ces inventions qu’elles relèvent d’une autre catégorie que celle des inventions hors missions non attribuables.    ***III. La procédure applicable***    ***A. les règles de procédure***    Procédure fixée par **le décret du 4 septembre 1979**. Quel que soit la catégorie d’invention en cause, l’inventeur salarié doit en faire immédiatement la déclaration à l’employeur, qui doit contenir des informations nécessaires pour permettre à l’employeur d’effectuer le classement de l’invention dans l’une des 3 catégories prévue par la loi. Le défaut de déclaration est une faute professionnelle. Lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. La déclaration peut aussi résulter  d’une transmission par l’INIPI à l’employeur du 2e exemplaire d’un pli adressé par le salarié à l’INPI pour y être conservé : **l’enveloppe Soleau**, dont l’autre exemplaire est adressé à l’employeur. Dans un délai de  2 mois  l’employeur doit ou bien marquer son accord ou bien son désaccord quant au classement choisi. S’il ne prend pas parti il est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.  Enfin l’employeur dispose d’un délai de 4 mois pour exercer  son droit d’attribution.    ***B. Le contentieux***    **L615-21** : si l’une des partie le demande, toute contestation (…) sera soumise à la Commission nationale des inventions de salariées la CNIS, elle se compose de 3 membres : un présidant, un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante, et de 2  assesseurs l’un choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés et l’autre parmi les personnes proposées par les organisations d’employeurs.  La CNIS est saisie par une demande devant comporter un certains nombres de mentions et autres éléments utiles à la solution du litige. Le secrétariat de la CNIS  invite l’autre partie à faire dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande, puis notifie aux parties la composition de la CNIS et les convoque pour une réunion préliminaire de conciliation.  La procédure devant la CNIS est contradictoire et son président peut procéder à des mesures d’instructions. Une proposition de conciliation est établie même lorsqu’une partie ne comparait pas et vaut accord si dans le mois de sa notification l’une des partie n’ pas saisi le TGI compétent, si bien que l’accord deviendra exécutoire par décision du président du TGI dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.  Si les parties ne sont pas d’accord sur le contenu de la  proposition de conciliation, celle-ci est portée à la connaissance du tribunal,  mais les parties s’interdisent de faire état des propositions/concessions faite par l’autre partie devant la commission. Le TGI doit surseoir à statuer si la CNIS est saisie.    **SOUS-TITRE 3**  **L'EXPLOITATION DU BREVET**      **CHAPITRE 1 : LE MONOPOLE DU BREVETE**    ·         **Définition du monopole**  Divers articles du CPI contribuent à donner une définition du monopole (L611-1 et L613-1 et s.), en effet le titre délivré confère à son titulaire un droit exclusif ou encore un  monopole d’exploitation sur l’invention qui lui permet de se réserver l’exploitation de l’invention ou de concéder des licences voire même de céder le titre lui-même. C’est pourquoi il ne peut y avoir qu’un seul brevet pour couvrir une même invention en France.  ·         **Le breveté**  **L611-6**dispose que le droit de PI appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. S’il existe plusieurs inventeurs, c’est le 1e déposant qui aura la propriété du titre. Il s’agit d’un droit de propriété incorporel qui porte sur l’invention cf.  ·         Problème de la **copropriété** : c’est lorsque plusieurs personnes ont déposé une demande de brevet en commun ou par suite d’une dévolution successorale, liquidation de communauté entre époux… **L613-29 à 32** met en place un régime légal de copropriété applicable qu’à défaut de convention.  Ø  Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit sauf à indemniser les autres qui ne l’exploitent pas personnellement, c’est indemnité à défaut d’accord amiable est fixée par le TGI et peut consister en une redevance versée à ceux qui n’exploitent pas et correspondant à leur part.  Ø  Chacun peut aussi concéder une licence d’exploitation non exclusive (idem il faut verser une indemnité équitable à ceux des copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement) mais doit avertir les autres copropriétaires et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé (délai de 3 mois), à défaut d’accord c’est le TGI qui tranchera (mais même sans accord, le contrat de licence n’est pas nul, les autres copropriétaires ayant seulement droit à une indemnité).  Ø  Chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit, mais doit le notifier aux autres et le tribunal doit surseoir à statuer tant qu’il n’est pas démontré que cette notification a bien été faite. Celui qui agit ne pourra obtenir réparation que de son seul préjudice.  Ø  Cession de quote-part : nul ne peut être contraint à rester en indivision  Ø  Si c’est le régime conventionnel qui s’applique **L613-30** écarte les dispositions des arts. 815 et 873-1 s du CCIV sur l’indivision = grande liberté.  ***I. Le contenu du monopole du breveté du breveté***    ***A. Les caractères du monopole***  ·         Le titre confère à son titulaire **un droit réel**, un droit de propriété incorporelle sur  l’invention.  ·         Le breveté est maitre des utilités économiques de l’invention cf. **L611-1** l’exprime en disposant que le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation  ·         C’est **droit absolu** opposable à tous  ·         L’étendu du monopole résulte de  **la teneur des revendications**, c’est le breveté lui-même qui a défini l’objet protégé et précisé les éléments pour lesquels il entendait obtenir un monopole. Ensuite l’étendu de ce monopole résulte aussi des arts. L613-3 &4 définissant **les actes qui sont interdits aux tiers sans l’accord du breveté**. Ce qui est interdit aux tiers constitue le monopole du breveté : l’acte de contrefaçon en est le reflet, l’image inversée de l’acte réservé au breveté. Les actes qui sont réservés au breveté, limitativement énumérés, couvrent toute l’exploitation industrielle de l’invention cf. art. L613-3  ***B. Les actes d’exploitations interdits aux tiers***  613-3  énumère ces actes de façon liminaire :  ·         **Interdiction sans exigence d’élément intentionnel**  Ø  ***Exploitation par un fabricant*** : sont considérés comme contrefaisant  --  Les actes matériels de fabrication des produits brevetés : ici la revendication de produit couvre le produit et sa commercialisation quel que soit le moyen utilisé pour obtenir le produit et quelles que soient les applications.  ---  Les actes matériels d’utilisation des procédés brevetés : ici la revendication portant sur le procédé couvre l’utilisation du procédé = offre d’utilisation  --- Les actes suivant la fabrication elle-même ex : mise dans le commerce  Ø  ***Exploitation par un non-fabricant*** : introduction sur le territoire français d’objets reproduisant l’invention brevetée.  ·         **Interdiction avec exigence d’un élément intentionnel (L615-1 §3 L613-4)**  Si l’exploitant a agi en connaissance de cause c’est à dire connaissant l’existence du brevet et la violation qu’il réalisait : sont concernés  Ø  Offre-mise dans le commerce –utilisation –détention en vue de l’utilisation – lorsque ces acte sont réalisés par un autre que le fabricant du produit breveté  Ø  La fourniture de moyens c’est à dire la livraison ou l’offre de livraison de moyens indispensables à la mise en œuvre de l’invention sur le territoire français sans par une personne non-habilitée à exploiter cette invention en France.    ***II. L’étendu du monopole***    ***A. L’étendu spatiale***    Le monopole a un **caractère territorial** qui lui est conféré par la loi.  ·         La portée géographique du monopole se limite au territoire de l’Etat qui a délivré le titre, ou dans la demande européenne, des Etats désignés par le demandeur. Pour le brevet français ou européen désignant la France il n’est valable que sur le territoire de la république = principe de territorialité des brevets.→ la loi nationale ne peut créer de droit subjectif que sur son propre territoire.  ·         Pour la France il s’agit du territoire de la république c’est à dire les départements métropolitains, d’outre-mer, les TOM.  Mais aussi de l’espace aérien : zone située à la verticale des territoires terrestres et maritimes  Encore de l’espace maritime : 12 miles marins à compter de la cote.  A l’égard des navires et aéronefs des forces armées la loi française est toujours applicable ; tout comme pour les navires battant pavillons français en quelque lieu qui se soit et les aéronefs immatriculés en France.  ·         On sait que ce monopole est limité par la théorie de l’épuisement des droits en droit interne et communautaire mais il faut signaler qu’il n’y a **pas d’épuisement international** : L613-6 n’interdit pas ai titulaire de s’opposer à l’introduction en France de produits dont il a autorisé la mise en circulation à l’étranger sur le fondement d’un brevet parallèle. Il n’y a pas en droit français d’épuisement international c’est à dire l’idée que le titulaire du droit de PI qui autorise la mise ne circulation d’un produit breveté, autorise ipso facto sa circulation dans le monde entier → conforme au principe de l’indépendance des droits, justifié également par les différences de législations, de protection.    ***B. L’étendu temporelle du monopole***    Il Faut ici distinguer selon la nature du titre délivré :  ·         Le brevet : confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation qui prend effet à compter du DDB pour une durée de 20 ans.  ·         Le certificat d’utilité : durée de protection d e6 ans à compter du DD  ·         Certificats complémentaires de protection communautaire ou français pour les médicaments ou produits phytopharmaceutiques : protection jusqu’au terme du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du DD et la date de la 1e AMM réduite à 5 ans.  ·         Mais ces durées sont théoriques car :  Ø  Le titulaire peut abandonner son droit avant l’expiration de la durée légale  Ø  En cas de déchéance si le titulaire ne respecte pas les 2 obligations suivantes :  ---  Le paiement des annuités :  Aux fins de maintenir le brevet en vigueur, due au plus tard le dernier jour du mois de la date d’anniversaire du dépôt de la demande à défaut la déchéance du brevet peut être prononcée (décision sollicité soit par le breveté, un tiers ou le directeur de l’INPI). Néanmoins le breveté dispose d’un délai de grâce de 6 mois au cours duquel il peut encore payé moyennant le paiement d’une surtaxe de retard et peut aussi solliciter un recours en restauration s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement dans le s3 mois suivant la décision de déchéance (devant le directeur de l’INPI).  ---  L’obligation d’exploiter l’invention :  Obligation d’exploiter sur le territoire d’un état membre de la CE ou partie à l’EEE dans un délai de 3 ans après la délivrance ou 4 ans après le dépôt de la demande de brevet. Il ne doit pas abandonner l’exploitation plus de 3 ans la sanction de cette obligation étant l’octroi d’une licence obligatoire sauf au breveté de justifier d’une excuse légitime  **CHAPITRE 2**  **LES ACTES RELATIFS AU BREVET**    L’exploitation du brevet désigne les actes juridiques qui vont permettre l’utilisation du brevet, en effet celui-ci est bien, qui à l’image d’autres biens,  peut faire l’objet d’opérations juridiques, qui peuvent être volontaires ou non.    ***I. Les actes volontaires***    ***A. les actes comportant un transfert de propriété***    ***1. la cession de brevet***  Le brevet peut être cédé seul ou avec un fonds de commerce (la vente du fonds de commerce emporte transmission des droits de Pi sauf clause contraire). La cession est un contrat de vente, de caractère commercial si  le cédant et le cessionnaire sont commerçants ou un caractère civil si le cédant est civil.  La cession peut être totale ou partielle, limitée ou non dans le temps.  ·         **Conditions de fond** :  Ø  Le cédant doit être le **propriétaire légitime du brevet** ou le copropriétaire de sa quote-part (mais doit respecter le droit de préemption des autres copropriétaires).  Ø  La cession doit avoir **un objet** : donc elle ne peut pas porter sur un brevet déchu, expiré, annulé après la conclusion du contrat, ni ne porter sur une invention non-brevetée.  Ø  **Le prix** : il peut être forfaitaire (**clause d’échelle mobile** -c’est à dire celle en vertu de laquelle la valeur de la prestation est liée à la valeur du bien/service ou cout de la vie – ou **clause d’indexation** devant respecter le droit de la concurrence) ou proportionnel au CA réalisé par le cessionnaire (alors tenu d’exploiter l’invention)  ·         **Conditions de forme et de publicité**:  Ø   Exigence d’un **écrit** à peine de nullité (relative) –**L615-8 al5 CPI** –  Ø  **L’inscription au RNB – L613-19 CPI –**effectuée à tout moment par l’une des parties, le défaut d’inscription rend l’acte inopposable aux tiers. Avant l’inscription le cessionnaire n’est pas considéré comme titulaire du brevet et ne peut agir en contrefaçon, et en cas de cessions successives du même brevet le cessionnaire qui l’emportera sera celui qui aura inscrit son contrat en 1e.  ·         **Effets de la cession** :  Ø  Elle emporte plusieurs transferts :  ---  **Transfert du droit de propriété**  ---  **Transfert du droit aux perfectionnements** (Au sens technique c’est toute invention nouvelle se rattachant étroitement à l’invention de base par un lien technique, au sens commercial c’est toute invention nouvelle capable de concurrencer l’invention de base sur le marché) antérieurs à la cessions mais pas postérieurs réalisés par le cédant, mais la doctrine reste divisée.  ---  **Transfert de l’action en contrefaçon** pour tous les actes commis après la cession (ou antérieurs si la cession le prévoit) et après inscription au RNB  ---  **Transfert de l’obligation de paiement des annuités**  Ø  Par contre le cédant conserve son droit moral et son droit de priorité unioniste.    ·         **Les obligations issues du contrat  à la charge du cédant** :  Ø  **Obligation de délivrance**  Ø  **La communication du savoir-faire**(en l’absence de clause le prévoyant on peut se fonder sur la théorie de l’accessoire pour le justifier le savoir-faire serait l’accessoire de la technique transférée mais en pratique tout est question d’espèce).  Ø  **La fourniture de l’assistance technique** : notamment lorsqu’elle est indispensable  à la mise en exploitation de la technique transférée, ou en vertu de l’obligation de délivrance (lorsqu’elle apparait comme un accessoire en l’absence duquel la technique transféré ne fournirait plus les utilités sur lesquelles le cessionnaire a dû compter) ou en vertu d’une obligation de renseignement → jurisprudence en matière de contrat de fourniture de matériel informatique  Ø  **Garantie contre les vices cachés et garantie d’éviction**  ·         **Les obligations à la charge du cessionnaire** :  Ø  **Le paiement du prix**  Ø  **L’obligation d’exploiter**  ·         **Nullité et résolution du contrat de cession :**  Ø  **Nullité** : à défaut d’objet, la nullité impose au cédant de restituer le prix. Le cédant n’est pas admis à agir en nullité, le cessionnaire peut demander la nullité du brevet pour obtenir ensuite la nullité du contrat (action paralysée si le contrat comporte une clause de non-contestation).  Ø  **La résolution** : lorsque l’une des parties n’aura pas exécutée l’une quelconque de ses obligations → application de **l’art.1184CCIV**.  ***2. l’apport du brevet en société***  ·         Il peut s’agir de l’apport en propriété (qui transfère au profit de la société tous les droits attachés au brevet pour les pays visés à l’acte d’apport, qui peut être total ou partiel) ou d’un apport en jouissance pour une durée déterminée (la société bénéficiaire est dans la situation d’un licencié, et n’a qu’un droit d’usage sur le brevet).  ·         Application du droit commun des sociétés  ·         Les garanties attachées à l’apport : la société bénéficiaire de l’apport ne doit aucune garantie mais l’apporteur lui, doit les mêmes garanties qu’un vendeur.  ·         A la liquidation de la société l’apporteur n’a en principe aucun droit de reprise sur le brevet apporté sauf si une clause des statuts le permet.  ***B. Les actes ne comportant pas transfert du droit de brevet***    ***1. la concession de licence de brevet***  ·         **Qualification** : le contrat de licence est **un contrat de louage (art.1708 s CCIV)**, il peut se définir comme le contrat par lequel me titulaire du brevet concède à un tiers en tout ou partie, la jouissance de son droit d’exploitation moyennant le paiement d’une redevance ou « royalties ». Mais ce **n’est pas un contrat de non-opposition**  qui est celui par lequel le titulaire du brevet se borne à s’interdire d’agir en contrefaçon à l’encontre de son cocontractant, les parties au contrat ne prennent aucun autre engagement.  ·         **Les conditions de fond**:  Ø  Le concédant doit être le titulaire du brevet à peine de nullité (mais la bonne foi du licencié peut jouer en raison de l’apparence créer par le breveté), l’usufruitier peut aussi consentir une licence, comme le copropriétaire avec l’accord unanime des autres copropriétaires ou sur autorisation de justice. Il peut aussi s’agir du licencié  devenant concédant à l’égard su sous-licencié (suppose l’accord du breveté à la sous-licence).  Le concédant doit être capable et avoir le pouvoir de passer des actes d’administration.  Ø  Le contrat de licence doit avoir **un objet** à peine de nullité faute de quoi se serait une communication de savoir-faire. Le brevet ou bien une simple demande de brevet doit être l’objet du contrat. La licence peut être totale ou partielle.  Ø  **Le prix** : le prix de la licence, la redevance, peut être forfaitaire versé en une ou plusieurs fois, ou bien proportionnelle au CA. Il doit être déterminé ou déterminable. La liberté contractuelle est le principe.  Ø  **La durée** : le contrat prend effet à la signature  par les parties du document exigé pour sa validité. Sa durée est déterminée ou non (dans ce cas la jurisprudence considère que s’il résulte des énonciations que le contrat le comporte et selon l’intention des parties, le contrat peut avoir un terme lorsque le brevet du concédé arrive à expiration car sinon ce serait une atteinte au droit de la concurrence).  Ø  **Le territoire**: c’est celui du brevet sauf clause contraire  Ø  **Les caractères** : La licence est présumée être consentie pour l’ensemble du territoire pour lequel le brevet a été délivré, la licence peut être limitée à l’application de l’invention brevetée ou à la fabrication ou à la vente, elle peut être simple (lorsque le breveté peut accorder d’autres licences) ou exclusive (lorsque le breveté s’interdit de consentir d’autres licences mais dans le silence du contrat il peut se livrer à une activité concurrente).  ·         **Les conditions de formes et de publicités** :  Ø  **Exigence d’un écrit à peine de nullité –L613-8 al5 CPI –**  Ø  **Inscription au RNB**pour que le contrat soit opposable aux tiers, pour que le licencié exclusif puisse agir en contrefaçon  Ø  **L613-9**permet aux cocontractants dont le contrat n’a pas été publié  de l’opposer aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte si au moment de l’acquisition les tiers avaient eu connaissance de la licence.  ·         **Les obligations à la charge du concédant** :  Ø  **Obligation de délivrance**c'est à dire mettre le licencié en jouissance du brevet concédé et le mettre en mesure d’en jouir de la manière la plus absolue.  Ø  **La communication des perfectionnements** si elle est prévue au contrat, à défaut le concédant doit communiquer les perfectionnements antérieurs au contrat, pour ceux postérieurs certains auteurs l’admettent en vertu de l’obligation de bonne foi, d’autres non et la jurisprudence ne s’est guère prononcée sur ce point  Ø  **L’assistance**si elle est prévue au contrat, à défaut elle est obligatoire si est prouvé que cette assistance est utile dans l’exploitation de l’invention.  Ø  **L’exclusivité ;**le concédant peut s’engager à ne pas accorder d’autres licences sur le même brevet, la licence est alors exclusive, dans le silence du contrat la licence est non-exclusive.  Ø  **Garantie des vices cachés (portant sur l’invention elle-même)**elle peut être étendue ou limitée → **art.1721 CCIV**. Les vices cachés sont les défauts non apparents au moment du contrat et qui rendent le brevet impropre à l’usage auquel il est destiné, il peut s’agir de vices juridiques (nullité du brevet) ou matériels (vice de conception empêchant une exploitation industrielle). Le concédant, qu’il soit de bonne ou mauvaise foi doit garantir le licencié pour le préjudice subi. Mais les clauses excluant cette garantie sont valables.  Ø  **Garantie d’éviction**en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié n’est en effet pas titulaire de l’action en contrefaçon, même après publication du contrat. Si le breveté n’engage pas l’action en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié  dont ce dernier pourra demander réparation. Mais le licencié exclusif dispose de cette action s’il met en demeure vainement le breveté. En ce qui concerne les troubles de droit, le breveté doit garantir le licencié contre une action en contrefaçon/revendication d’un droit de possession personnelle antérieure  pouvant porter un préjudice à l’exploitation paisible du brevet, seulement si le licencié est de bonne foi. Mais l’obligation de garantie d’éviction du fait des tiers n’est pas d’ordre public elle peut être aménagée par contrat.  S’agissant  du fait personnel, le concédant doit s’abstenir de perturber la jouissance paisible du brevet concédé par des troubles matériels (ex : non-paiement des annuités entrainant la déchéance) ou juridiques (blocage de l’exploitation par un brevet dominant). C’est une obligation d’ordre public.  ·         **Les obligations à la charge du cessionnaire** :  Ø  **L’obligation d’exploiter** : que la licence soit exclusive ou non, en l’absence ou non de clause le prévoyant, à peine de résolution du contrat.  ---  L’exploitation doit être quantitativement et qualitativement effective et sérieuse c’est à dire la plus complète possible  du point de vue commercial et technique.  ---  L’exploitation a un caractère personnel c’est à dire que le licencié ne peut pas accorder des sous-licences sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de nullité de la sous-licence  ---  L’exploitation doit être loyale  comme avertir le concédant des perfectionnements qu’il a découvert  Ø  **Le paiement des redevances :**fixes –proportionnelles au CA ou mixtes –    ·         **La fin du contrat** :  Ø  **La cessation normale du contrat :**lorsque le contrat est affecté d’un terme, mais peut être reconduit en cas de clause de tacite reconduction, s’il est à durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin en respectant un délai de préavis, en l’absence d’indication de durée il est limitée à la validité du brevet concédé selon la jurisprudence.  Le licencié doit alors cesser d’exploiter le brevet, ni d’épuiser les stocks restant.  Ø  **La résiliation :**lorsque l’une des parties n’a pas respecté ses engagements, le contrat ne disparait que pour l’avenir  Ø  **La résolution de plein droit :**en vertu d’une clause du contrat  Ø  **La nullité :**absence d’objet/vices du consentement. Le licencié peut agir en nullité (sauf clause de non-contestation). L’annulation est totale ou partielle, elle a un effet rétroactif, donc le breveté doit rendre les redevances perçues normalement mais en fait la cour de cassation a jugé que la nullité des contrats à exécution successive n’emportait pas cet effet rétroactif .Cette restitution peut être limitée en  tenant compte de l’avantage que l’exploitation du brevet a procuré.    ***2. le contrat de  nantissement de brevet***  Il a pour objet la mobilisation de la valeur du brevet en garantie d’un crédit accordé par un tiers au titulaire du brevet. Le brevet peut être donné en nantissement soit isolément soit en tant qu’élément du fonds de commerce.  **L613-21** : le créancier nanti doit lorsqu'il veut exécuter sa sûreté, faire procéder à la saisie du brevet par acte extrajudiciaire signifié au titulaire du brevet ainsi qu’à l’INPI, la saisie rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. A peine de nullité, le créancier doit se pourvoir devant le Tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.    ***II. Les actes imposés***  → Soucis de permettre à la société d’accéder au libre usage des inventions /sauvegarde de l’IG    ***A. les actes emportant transfert du droit de brevet : l’expropriation***  **L613-20** : l’Etat a la faculté d’exproprier les inventions pour les besoins de la défense nationale. L’expropriation porte sur l’invention brevetée, la mesure est prise sous forme de décret  sur rapport du ministre chargé de la PI et du ministre chargé de la défense nationale. L’indemnité est fixée par le TGI à défaut d’accord amiable.    ***B. les actes ne comportant pas un transfert du droit de brevet : les licences autoritaires***    ***1. les licences à caractère administratif***  Elles procèdent d’une décision du ministre chargé de la PI, elles se trouvent justifiées par # formes d’intérêts publics : santé publique, agriculture etc.… mais surtout correspondent à des circonstances exceptionnelles.  ·         **La licence d’office dans l’intérêt de la santé publique  - L613-16 –**pour les médicaments, produits, procédés de fabrication ou d’obtention. Il fait que l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable. Il faut que soit les médicaments en question ne sont pas mis à la disposition du public en quantité/qualité suffisante ou à un prix trop élevé  soit que le brevet est exploité dans des conditions contraires  à l’intérêt de la santé publique ou consécutives de pratiques anticoncurrentielles. La licence est alors prise par arrêté  ·         **La licence d’office dans l’intérêt du développement économique  - L613-18 -:**même procédure que précédemment.  Dès lors que l’exploitation insuffisante nuit au développement économique, le ministre chargé de la PI peut mettre en demeure le propriétaire du brevet d’entreprendre l’exploitation afin de satisfaire aux besoins de l’économie nationale. Une licence d’office est prise par décret en CE si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un an.  ·         **La licence d’office dans l’intérêt de la défense nationale – L613-19** : l’Etat peut obtenir ces licences à tout moment c’est à dire dès qu’il est constaté un défaut d’exploitation. La redevance est fixée à l’amiable ou par le TGI à défaut d’accord. C’est une licence non exclusive que l’Etat peut exploiter lui-même ou confier à un tiers.  ·         **La licence d’office dans l’intérêt de l’économie de l’élevage – L5141-3 CSP -** : le ministre chargé de l’industrie et de la recherche peut à la demande du ministre de l’agriculture soumettre par arrêté au régime de la licence d’office les brevets d’invention en cause ex : médicaments vétérinaires.  ·         **La licence d’office dans le domaine des produits semi-conducteurs – L613-19 -**: Une licence d’office ou obligatoire ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins-publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative.    ***2. les licences à caractère judiciaire***  Ces licences sont imposées au breveté et vont profiter directement à un particulier. Elles se justifient par l’intérêt collectif et le refus de monopole.  ·         **La licence obligatoire pour défaut d’exploitation** : le breveté a l’obligation d’exploiter l’invention en contrepartie de son monopole, à défaut la sanction est la possibilité offerte au tiers de demander en justice l’octroi d’une licence obligatoire.  Ø  **Conditions d’octroi** de la licence  **- L613-11 et L613-12** –  ---  On ne peut solliciter l’octroi d’une licence obligatoire avant l’expiration d’un délai de 3 ans après la délivrance du brevet, ou 4 ans à compter de la date de DDB.  ---  Le propriétaire du brevet ou son ayant cause ne doit pas avoir commencé à exploiter ni fait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation dans un Etat mb de l’UE ou de l’EEE, ni avoir commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.  ---  Celui qui demande l’octroi de la licence doit établir qu’il est en mesure d’exploiter de manière effective et sérieuse et d’avoir été éconduit à la suite d’une demande amiable de licence préalablement exposée au breveté  ---  La jurisprudence ajoute  que le brevet pour lequel la licence est demandée doit être valable  -**Ca Paris 20 mars 1972**  Ø  C’est le tribunal saisi qui fixe les modalités de la licence obligatoire qui sera nécessairement non exclusive. Elle prendra effet à la date du jugement qui l’octroi, et le Tribunal fixe les modalités pour y mettre fin à titre de sanction pour inexécution par le licencié de ses obligations.    ·         **La licence de dépendance** : Le législateur a instauré à **L613-15**  le régime de cette licence afin d’éviter que le titulaire du brevet dépendant (brevet de perfectionnement)  ne soit paralysé dans son exploitation par un refus injustifié du titulaire du brevet dominant.  Ø  **Conditions** :  ---  Le titulaire du brevet de perfectionnement doit attendre l’expiration d’un délai de 3 ans pour solliciter la licence au TGI du domicile/siège social du propriétaire du brevet dominant.  ---  Avoir essuyé un refus d’octroi amiable d’une telle licence  ---  La concession doit nécessaire à l’exploitation de sa propre invention  ---  Il doit prouver que sa propre invention présente un progrès technique important par rapport au brevet précédent.  Ø  Le but est d’encourager le progrès que constitue le perfectionnement et de permettre au 2e inventeur d’obtenir un brevet pour ce même perfectionnement.  Ø  **L613-15, L613-22 et L623-22-2 prévoient des licences obligatoires pour dépendances de COV et de brevet à COV**  afin que le titulaire d’un brevet sur une plante ne bloque l’obtenteur qui aurait développé une variété dont les composants végétaux  seraient brevetés, dans l’exploitation de cette variété et inversement.    **CHAPITRE 5**  **LE DROIT DES BREVET ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE**  Le droit communautaire de la concurrence comprend 2 volets : le 1e concerne les principes régissant la circulation des produits et des marchandises dans l’UE  dont l’application, par l’épuisement des droits, conduit à limiter des possibilités pour le titulaire d’un brevet de s’opposer à l’importation sur son territoire de produits brevetés licitement commercialisés dans un autre état membre, par lui-même ou avec son consentement. L’autre volet, concerne la prohibition des ententes et abus de position dominante.    ***I. L’exploitation des brevets en droit communautaire des ententes***    ***A. Généralités***  ·         **Principe : art.81 al 1e du Traité CE :** interdiction des ententes assorti d’une exemption de celles contribuant au progrès économique.  ·         On tient compte, dans la matière de l’exploitation des brevets soit pour qualifier l’entreprise sujet du droit des ententes soit pour caractériser une entente. Mais aussi pour apprécier le progrès économique, dont l’amélioration des techniques de production est une facette, et, qui est établie lorsque l’accord tend à augmenter la productivité par la réduction des couts de fabrication ou la suppression des fabrications non-rentables.  ***B. Les accords de transfert de technologie***     Les autorités communautaires ont admis depuis longtemps que les accords de licence de brevet n’échappaient pas par leur nature à l’art. 81 du traité, lorsque certaines clauses peuvent constituer des atteintes au droit de la concurrence, d’où une politique communautaire dans ce domaine par la Commission européenne par le biais de règlements d’exemption : **le R. n°2349/84 du 23 juillet 1984 remplacé par le R. n°240/96 du 31 janvier 1996 entrée en vigueur le 1e avril 1996 lui-même remplacé par le R. n°772/2004 du 27 avril 2004**. Ces règlements ont été justifiés par la nécessité de dispenser les accords visés de notification afin d’alléger la tâche des entreprises et celle de la Commission dans un système qui subordonnait le bénéfice d’une exemption à une décision individuelle prise après notification de l’accord aux services de la Commission. Ce système laisse adj. place à un système de contrôle a posteriori.  Dans l'industrie, un transfert de technologie consiste à vendre, par contrat, à un acquéreur, les droits d'utilisation d'une technique, d'un procédé, d'un produit ([bien marchand](http://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands)) dont on est propriétaire, ainsi que le savoir-faire nécessaire à sa production industrielle.    ***1. Le règlement n°240/96 du 31 janvier 1996***  Il classe les clauses pouvant apparaitre dans les contrats de transferts de technologie en 3 groupes :  -          **Les clauses blanches** bénéficiant de l’exemption  -          **Les clauses noires** qui en sont exclues  -          **Les clauses grises** jugées non restrictives de la concurrence  **L’art. 1e**énumère les clauses dites « blanches » dont :  ·         L’obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d’autres entreprises d’exploiter la technologie concédée  ·         Celle de ne pas exploiter lui-même la technologie concédée sur le territoire concerné  ·         L’obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser les produits sous licence à d’autres licenciés  dans les territoires concédés  ·         Celle de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé sous licence dans les territoires concédés à d’autres licenciés.  ·         Celle de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d’autres licenciés à l’intérieur du marché commun en réponse à des demandes non-sollicitées de livraison  **L’art. 2**concerne les clauses qui ne sont pas généralement restrictives de concurrence :  ·         L’obligation pour le licencié de ne pas concéder de sous-licence ou de ne pas céder la licence  ·                                             De respecter des spécifications de qualité minimales  ·                                             De limiter son exploitation de la technologie concédée à une ou plusieurs applications techniques couvertes par la technologie concédée.  ·                                             De mentionner le nom du donneur de licence ou le numéro du brevet concédé sur le produit sous licence  **L’art.3**énonce les clauses non exemptées a priori :  ·          Quand des parties est soumises à des limites /fixation du prix, d’éléments de prix, ou de remises  ·          Quand la liberté de l’une des parties d’entrer en concurrence dans le marché intérieur avec l’autre partie ou des concurrents, est restreinte  ·          Quand les parties étaient déjà des fabricants concurrents et que l’une d’elles est soumises à des limitations quant à la clientèle qu’elle peut desservir  ·          Quand l’une des parties est soumise à des limitations quant à la quantité de produits sous licence fabriqués ou vendus ou quant au nombre d’actes d’exploitation de la technologie concédée.    ***2. Le règlement n°772/2004 du 27 avril 2004***    **L**es accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence (**règlement 772/2004 du 7 avril 2004**) et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrentielles à moins de bénéficier d’exemptions catégorielles ou individuelles, lorsque leur effet sur la concurrence est positif.  La Commission européenne a adopté un nouveau règlement d’exemption relatif à certaines catégories d’accords de transfert de technologie (1). Il était prévu par ce texte une période transitoire durant laquelle les entreprises européennes devaient se mettre en conformité avec ses dispositions.    ·         **D**epuis le 1er avril 2006, tous les accords de transfert de technologie doivent être conformes aux dispositions du règlement. Ce dernier modifie les conditions que doivent remplir les entreprises européennes pour bénéficier de l’exemption catégorielle (au niveau communautaire, dispense les accords de notification pour alléger la tâche des entreprises et de la Commission qui devait rendre une décision individuelle pour chaque exemption, le but est aujourd’hui d’instaurer un système de contrôle a posteriori).  **L**es accords pouvant bénéficier de l’exemption sont les accords de licence de brevet, les accords de licence de savoir-faire, les accords de licence de droits d’auteur sur des logiciels et les accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Il y a **4 conditions à remplir** :    Ø  Un accord de transfert c’est à dire impliquant le passage d’informations techniques d »une entreprise à une autre  Ø  Une technologie, brevets, obtention végétales, savoir-faire (défini ici comme l’ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, afin d’écarter les connaissances trop abstraites) dessins et modèles  Ø  Entre 2 entreprises uniquement  Ø  Accords relatifs à la production de produits contractuels : c’est à dire des biens/services produits à l’aide de la technologie concédée sous licence comportant cette technologie ou produits à partir d’elle. Un lien direct doit exister entre la technologie concédée et un produit contractuel déterminé.  Ø  Le règlement ne s’applique pas aux accords en cours pendant la période se terminant le 31/03/06, et s’appliquera jusqu’en 2014  ·         **S**i les entreprises parties à l’accord sont concurrentes, elles pourront bénéficier de l’exemption si leur **part de marché cumulée n’est pas supérieur à 20% des marchés concernés**. Pour les entreprises non concurrentes, l’exemption s’appliquera si la part de marché détenue par chacune des parties sur les **marchés concernés n’est pas supérieure à 30%.**    ·         **L**e règlement distingue également **les restrictions dites « caractérisées**», qui prohibent l’exemption de l’accord dans lequel elles sont prévues, **des restrictions dites « exclues** », qui seront seules exclues du bénéfice de l’exemption, le reste de l’accord pouvant en bénéficier.  Ø  Les restrictions caractérisées sont plus strictes lorsqu’il s’agit d’entreprises concurrentes, elles sont au nombre de 4 : toute restriction /fixation des prix de vente aux tiers, toute limitation de production, la répartition des marchés ou des clients (sous réserve de 7 exceptions !) et la limitation du preneur d’exploiter sa propre technologie ou la limitation de l’une des parties dans la recherche et le développement.  Ø  Pour les entreprises non-concurrentes les conditions sont moins strictes  Ø  Pour les restrictions « exclues » on vise : l’obligation pour le preneur d’accorder au donneur une licence exclusive sur les améliorations dissociables ou sur les nouvelles applications, ou de lui céder ces droits, ou encore l’obligation de ne pas contester la validité des droits de PI du donneur.    ·         **L**es entreprises qui ne respectent pas les dispositions du règlement n°772/2004 pourront se voir infliger une sanction pécuniaire (par une autorité de concurrence) ou des dommages et intérêts (par une juridiction de droit commun ou un tribunal arbitral).    ***C. Les accords de recherche  (développement)***    C’est le **R. n°2659/2000 du 29 novembre 2000** remplaçant un R. de 1984. Ces accords intéressent le droit des brevets en ce qu’ils statuent souvent sur les questions de titularité et l’exploitation industrielle des résultats de la recherche.**L’art. 2.4** Les définit comme « *l’acquisition d’un SF, la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires à l’obtention de droit de PI y afférent*s ».  Le règlement distingue 2 types d’accords :  ·         **Ceux qui conduisent à une exécution en commun de projets de recherche et de développement** qui ne relèvent pas de l’interdiction de l’art. 81 du traité car n’apparaissent pas à priori restrictifs de concurrence mais l’art. 1 c les incluent dans le champ des exemptions car ils peuvent comporter des clauses restrictives de concurrence  ·         **Ceux qui incluent une l’exploitation industrielle des résultats** qui bénéficient des exemptions.  Les conditions à remplir pour bénéficier de l’exemption :  ·         Chaque partie à l’accord doit avoir accès aux résultats de la recherche  ·         Chaque partie doit pouvoir exploiter ces résultats de manière indépendante (en cas d’exploitation en commun l’art. 3.4 apporte d’autres conditions)  ·         Les entreprises chargées de la fabrication doivent satisfaire aux demandes de toutes les parties  ·         Si les entreprises sont concurrentes il faut qu’à la date de conclusion de l’accord la part de marché cumulée des entreprises ne soit pas supérieure à 25% du marché (exemption pendant 7 ans). Si elles ne sont pas concurrentes  l’exemption leur est attribuée sans autre conditions pour toute la durée de la recherche et du développement (7 ans en cas d’exploitation en commun).  Enfin **l’art.5** énonce un certain nombre de clauses dont la présence interdit le bénéfice de l’exemption car restrictives de concurrence et inutiles pour parvenir à la réalisation en commun de la recherche ex : les limitations de la production – interdiction de poursuivre des activités de recherche/développement dans des domaines autres que ceux visés dans l’accord.    ***D. La nullité des clauses contraires à l’art. 81 du traité***  Nullité absolue – Les effets sur l’ensemble du contrat doivent être appréciés par la juridiction nationale en vertu du droit interne applicable.    ***II. L’exploitation du brevet et la position dominante***    ***A. l’abus de position dominante***  Prohibé par **l’art.82** du traité et suppose la réunion de 2 conditions :  -          L’entreprise en cause occupe une position dominante sur le marché commun (l’état de dominance sur le marché n’est pas en lui-même  contraire au droit de la concurrence)  -          Qu’elle exploite abusivement cette position  Pour la CJCE le renforcement d’une position dominante constitue une exploitation abusive de cette position lorsque ce renforcement entrave la concurrence cf. **arrêt Continental Can du 21 février 1973**. Ou encore le refus arbitraire de livrer des pièces de rechanges à des réparateurs indépendants ou une interdiction d’importer etc...  **La théorie des infrastructures essentielles** : elle procède du besoin que peuvent avoir les demandeurs d’un bien rare. Dans le cas de pénurie de ce type de bien, la liberté des opérateurs économiques de ne pas mettre ces biens sur le marché afin de satisfaire la demande va se trouver limitée : la série d’hypothèses à laquelle répond la théorie est celle dans laquelle  la rareté tient à la politique d’un acteur économique qui le fait de manière délibérée afin de limiter la concurrence. Le refus d’octroyer une licence permettant l’utilisation d’u produit ou d’un procédé protégé par un droit de PI peut constituer un abus de position  dominante sous certaines conditions :  -          Le refus fait obstacle à l’apparition d’un nouveau produit/service sur un marché secondaire pour lequel existe une demande potentielle.  -          Le refus n’est pas justifié par  des considérations objectives  -          Le refus est de nature à exclure toute concurrence  Le remède imposé est d’obliger la délivrance de licences aux concurrents qui en font la demande de manière non-discriminatoire dans des  conditions raisonnables.      ***B. Le contrôle communautaire des concentrations***  Un transfert de technologie constitue une concentration dès lors qu’il crée une modification structurelle importante sur un ou plusieurs marchés, et s’il permet un changement durable du contrôle d’une ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprises. Il est rare que de tels transferts permettent seuls de franchir les seuils de la dimension communautaire et donc de relever du contrôle communautaire des concentrations.    **SOUS TITRE 4**  **LES SANCTION DE LA VIOLATION DU DROIT DE BREVET**      **CHAPITRE 1**  **L'ACTION EN CONTREFACON ET**  **L'ACTION EN NULLITE**    Aux termes de **l’art. L611-1** le brevet confère à son titulaire  un droit exclusif d’exploitation, **L613-3** énumère notamment l’étendue de son monopole en permettant au breveté d’interdire à tous tiers d’exploiter l’invention breveté. La loi qualifie de contrefaçon l’atteinte portée au droit du breveté et est sanctionnée tant sur le plan civil que sur le plan pénal.  A l’inverse la nullité du titre est une sanction judiciaire  prononcée lorsque l’invention n’est pas brevetable  ou lorsque les conditions fondamentales d’obtention du brevet ne sont pas remplies.  Mais si le droit des brevets constitue une sorte de droit commun des créations techniques, il existe d’autres instruments puisque le législateur a créé de nouveaux droits pour des créations particulières faisant l’objet de protection particulière.    ***I. L’action en contrefaçon.***  Elle permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui.    ***A. les actes de contrefaçon***  ***1. Caractères de l’atteinte au droit du breveté :***  ·          Elle doit être réalisée  à l’intérieur de l’Etat qui a délivré le brevet  ·         Elle doit être réalisée pendant le délai de protection de 20 ans  ·         Il doit y avoir atteinte à l’objet protégé déterminé par les revendications : il faut donc les interpréter (**L613-2)** et pour la jurisprudence l’interprétation doit tendre à donner au texte des revendications sa pleine et entière signification (**CA Paris 6 mars 1975**) et on ne saurait lui donner une portée allant au-delà de la description.  ·         Il faut comparer l’objet protégé et l’acte incriminé : ça peut être la reproduction servile (ex : de simples variances d’exécution), des variances d’exécution (la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, on ne tient pas comptes des # peu importantes tendant à masquer la contrefaçon) ou bien en utilisant la théorie des équivalents dont le but est d’éviter une limitation excessive de la portée du brevet et une extension indue de celui-ci.  ***2. l’élément matériel***  → Énumération limitative des actes de contrefaçon par la loi :  ·         La fabrication du produit  objet de l’invention breveté  et la mise en œuvre des moyens/procédés brevetés → réalisation matérielle de l’objet  ·         L’utilisation d’objets contrefaits → concerne l’usage commercial qui permet à la clientèle de jouir de l’objet breveté si bien que le détenteur des objets contrefaits en retire une source de bénéfices pour son exploitation.  ·         La mise dans le commerce, l’offre en vente, l’exposition  ·         Détention d’objets contrefaits  ·         La livraison ou l’offre de livraison des moyens en vue de la mise en œuvre de l’invention brevetée.  ·         Introduction en France d’objets contrefaits.  ***3. l’élément moral***  → **Responsabilité civile de son auteur** mais **L613-5** émet une réserve « que si ces faits ont été commis en connaissance de cause » exigée pour tout acte accompli par un non fabricant, une personne quelconque dans le cas de la fourniture de moyens.  Appréciation de **la connaissance de cause** : pour la jurisprudence c’est lorsque l’auteur connaissait le caractère contrefaisant des objets concernés et ses affinements.    ***B. Le déclenchement de l’action en contrefaçon.***    ***1. les titulaires du droit d’agir en contrefaçon***  ·         **L 615-2 :**l’action en contrefaçon appartient au propriétaire du brevet, ça peut être le propriétaire originaire ou le cessionnaire (qui ne peut agir qu’à partir de la date d’inscription au registre national des brevets de la cession et seulement pour les faits postérieurs à cette date !) ou le licencié  (licence de droit – licence obligatoire – licence d’office)  en cas de caractère exclusif de la licence, absence de clause contraire, publication au registre national des brevets du contrat de licence. Chacun des copropriétaires peut agir en son nom en notifiant l’assignation aux autres.  ***2. la prescription***  ·         **L615-8** : 3 ans à compter des faits en cause, la prescription commence à courir à partir de la réalisation de chaque acte de fabrication/importation/commercialisation/utilisation  ***3. le tribunal compétent***  ·         Compétence rationae materiae : compétence exclusive du TGI  (7 visés par**R631-1**) au pénal la compétence appartient aux chambres correctionnelles de ces mêmes tribunaux.  ·         Compétence ***rationae loci*** : TGI du lieu de la contrefaçon, ou du domicile du défendeur  ***4. la preuve de la contrefaçon***  Elle doit être rapportée par le breveté et se fait par tout moyen :  ·         Mode de preuve de droit commun : aveu témoignage ….  ·         **La saisie contrefaçon** : toute personne disposant du droit d’agir en contrefaçon peut demander au président du TGI dans le ressort duquel les opérations de saisies doivent être effectuées par simple requête, l’autoriser de pratiquer une saisie contrefaçon.  Ø  Le président précise si la saisie-description s’accompagne ou non d’une saisie réelle c’est à dire celle qui assure la conservation des objets incriminés par la justice selon **Roubier** (il y a appréhension de la chose alors que dans la saisie descriptive il y a libre disposition des objets examinés)  Ø  **L615-5**offre la possibilité de subordonner la saisie à une consignation par le requérant si son initiative se révèle dommageable.  Ø  Procédure : l’huissier chargé de la saisie doit signifier l’ordonnance au présumé contrefacteur le défaut de remise sera source de nullité si le saisi peut rapporter la preuve du préjudice subi par cette omission. L’huissier peut être assisté par un expert (un conseil en propriété industrielle) indispensable dans l’identification des éléments techniques contrefaisants et pour la rédaction en langue idoine et intelligible les constations effectuées mais **CA Paris 10/12/2004**semble considérer sa présence comme contraire à l’art.6 CEDH. Mais **Com 8/3/2005** admet le contraire. L’huissier dresse un procès-verbal des opérations dont copie est remise au saisi.  Ø  La saisie  porte que  sur les objets argués de contrefaçon elle doit être limitée aux nécessités de la preuve et ne saurait s’étendre à l’ensemble des objets contrefaisants.  Ø  **L615-4**impose au requérant d’introduire l’action en contrefaçon dans les 15 jours à compter de l’exécution de la saisie soit  la date du procès-verbal de saisie sinon la saisie est nulle de plein droit.  ***C. le déroulement de l’action en contrefaçon***    ·          La demande principale : si elle est engagée sur la base d’une demande de brevet, elle n’est recevable que si le demandeur a requis l’établissement d’un rapport de recherche  ·         L’assignation : droit commun – doit contenir un exposé des moyens, elle doit faire mention des revendications opposées à peine de nullité, mais l’irrégularité peut être couverte par des conclusions postérieures.  ·         La demande reconventionnelle : elle peut tendre à demander la nullité du titre mais si la demande est introduite par le licencié le tiers poursuivi ne peut pas demander la nullité du brevet si le breveté n’est pas en cause. Le tiers peut aussi demander la nullité à simple titre de moyen de défense en soulevant une exception tirée de la nullité du titre, ou encore une demande reconventionnelle en abus du droit d’agir en contrefaçon.  ·         Expertise : le tribunal peut demander un expert pour l’éclairer sur certains aspects techniques  ***D. les sanctions***    ***1. les mesures provisoires***  2 types de mesures possibles :  ·         **La retenue en douane des marchandises contrefaisantes (règlement n°1383/2003 du 22/07/2003**), permettant au service douanier de retenir les marchandises soupçonnées d’être contrefaisante pour permettre au titulaire de droits (ou toute autre personne autorisée à utiliser le droit ou son représentant) de vérifier leur origine, constater la contrefaçon. Celui-ci doit demander l’intervention auprès de la Direction du renseignement et de la documentation qui informera les services douaniers (autorisation valable 1 an renouvelable). La retenue est notifiée au demandeur et fait courir un délai de 10 jours pendant lequel les marchandises sont indisponibles et conservées par les douanes. A l’issue du délai le breveté doit soit lancer une saisie contrefaçon soit d’une action en contrefaçon  faute de quoi la mainlevée sera accordée automatiquement.  ·         **L’interdiction provisoire (L615-3)**compétence du tribunal statuant en référé saisi de l’action en contrefaçon, introduite dans un bref délai à compter de la connaissance des faits (inférieur à 6 mois) et présentant un caractère sérieux. Si  la demande aboutie le tribunal  interdire la continuation des actes argués de contrefaçon sous astreinte (le demandeur peut alors être appelé à fournir des garanties) ou bien ordonner la continuation de ses actes contre constitution de garanties au profit du demandeur.  ***2. les sanctions définitives***  ·         **Les sanctions civiles** :  ---  L’interdiction de la poursuite des actes illicites (sous astreinte)  ---  La confiscation (sur les objets contrefaisants mais aussi les moyens/instruments permettant la réalisation de la contrefaçon) –**L615-7** – ordonnée que si nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon.  ---  L’indemnisation de contrefaçon : pour réparer le préjudice causé au breveté dont le montant est calculé d’après les règles du droit commun de la responsabilité civile (notamment fondée sur les notions de gains manqués et de perte subie).  ---  Astreinte  ---  Publication de la décision aux frais de la personne condamnée si le brevet n’est pas entre temps tombé dans le domaine public. Cette mesure permet aussi d’avertir les clients éventuels de la contrefaçon.  ---  L’exécution provisoire – **art. 515NCPC** – si le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire).  ---  Faits de concurrence déloyale : accompagnent souvent l’action en contrefaçon si bien que L615-19 donne compétence au TGI spécialisés dans l’action en contrefaçon de brevet mettant en jeu de manière connexe une question de concurrence déloyale.  ·         **Les sanctions pénales** : 2 ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende le double quand le délit est commis en bande organisée ou en cas de récidive (**L613-3 à 6).**      ***II. La nullité du titre***  → Sanction judiciaire  ***A. les causes de nullité***  Il faut distinguer selon que l’action en nullité est dirigée contre un brevet français ou contre un brevet européen désignant la France.  ***1. les causes de nullités d’un brevet français***  ·         **L613-25**les énumère limitativement :  Ø  Une des conditions de la brevetabilité n’est pas remplie  Ø  Description insuffisante  Ø  Extension des revendications au-delà du contenu de la demande initiale  Ø  Risque de double brevetabilité.  Ø  Extension d’une demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande complexe initiale  ***2. les causes de nullités d’un brevet européen***  ·         **L614-12**les énumère limitativement :  Ø  L’objet du brevet européen n’est pas brevetable  Ø  Il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter  Ø  Il s’étend au-delà du contenu de la demande  Ø  La protection conférée par le brevet européen a été étendue  Ø  Le titulaire du brevet européen n’a pas le droit de l’obtenir.  ***B. l’action en nullité***  ***1. les parties à l’instance***  ·         Le défendeur : nécessairement le titulaire du brevet  ·         Le demandeur : toute personne justifiant d’un intérêt suffisant pour agir en nullité, le cessionnaire, le licencié voire un syndicat même si la jurisprudence récente c’est prononcée dans un sens contraire.  ***2. la juridiction compétente***  ·         L615-17 : TGI spécialisés. Seuls les TGI français sont compétents pour prononcer la nullité d’un brevet français  ***3. prescription de l’action*** : 30 ans    ***C. les effets de la nullité***  ***1. anéantissement rétroactif du brevet***  ·         Le brevet est considéré comme n’ayant jamais existé puisqu’il est nul *ab initio*. Tous les actes se concernant sont nuls à leur tour pour défaut d’objet. Mais l’annulation ne conduira pas les parties à restituer intégralement ce qu’elles ont reçu depuis le début de l’exploitation, en cas de bonne foi partagée, la restitution in integrum est possible.  ·         L’annulation peut être que partielle : le titulaire du brevet procède à une nouvelle rédaction de la revendication sous contrôle de l’INPI dont le directeur pourra rejeter le nouveau texte.  ***2. l’effet absolu de la décision d’annulation***  ·         Décision d’annulation opposable à tous  ***3. Transcription au registre national des brevets***    **TITRE 2**  **LES PERIPHERIQUES DU BREVET**      **CHAPITRE 1**  **LE SAVOIR FAIRE**  ·         **Terminologie**  L'expression de savoir-faire constitue la traduction officielle de l'expression anglo-saxonne de *know-how* (Arr. 12 janv. 1973) qui continue d'ailleurs à être utilisée concurremment par la pratique  ·         **Définitions**  Ø  Si **aucune définition officielle** n'a encore été fournie (**Arr. 12 janv. 1973**, contient des indications beaucoup trop générales pour pouvoir constituer une définition juridique) il existe en revanche de très nombreuses approches doctrinales (*cf.*, en particulier,**Mousseron J.-M**.) Partant de ces nombreuses études, on proposera de retenir du savoir-faire la définition suivante : **connaissances dont l'objet concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits et des services ainsi que la gestion et le financement des entreprises qui s'y consacrent, fruit de la recherche ou de l'expérience, non immédiatement accessibles au public et transmissibles par contrat**.  **La directive du 30/11/1988** l’a défini comme **l’ensemble d’informations pratiques, non-brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par lui, ensemble qui est secret  (c’est à dire qui n’est pas généralement connu) et substantiel (c’est à dire important et utile pour la production des produits contractuel)**  Ø  Effectuer un transfert de technologie consiste à mettre à la disposition d'un acquéreur un savoir-faire technique détenu par un propriétaire → objet du contrat de savoir-faire, de sa communication  ***I. Le Domaine du savoir-faire***    ***A.  Contenu du savoir-faire***  ·         Le contenu même du savoir-faire varie considérablement d'une hypothèse à l'autre. Il peut d'abord être constitué par une **connaissance pure**, à la condition qu'elle dépasse les connaissances courantes réputées être à la disposition de l'homme de métier.  ·         Plus fréquemment, le savoir-faire consistera dans un **ensemble d'éléments qui sont le fruit de l'expérience et constituent une avance technologique ou commerciale** : choix des matières premières, des températures optimales, des meilleures conditions de fabrication (**La cour de cassation. 3e civ., 13 juill. 1966, no 64-12.946, Bull. civ. III, no 358, p. 316, JCP éd. G 1967, II, no 15131, note Durand P**.), d'un marché ou d'un réseau de fournisseurs. On s'est parfois interrogé sur le point de savoir s'il pourrait y avoir un *know-how* négatif, constitué par la connaissance des erreurs à ne pas commettre. On l'a admis aux Etats-Unis  et on devrait certainement s'orienter le cas échéant en France vers la même solution.      ***B.   Caractères du savoir-faire***  La doctrine a mis en évidence deux caractéristiques que doivent présenter les connaissances pour constituer juridiquement un savoir-faire :  ·         Etre **transmissible**. Il faut que le savoir-faire ne soit pas indissociablement lié à la personne de l'exécutant, mais soit au contraire susceptible d'en être détaché de manière à pouvoir être transmis contractuellement.  ·          **La connaissance ne doit pas être immédiatement accessible au public**. Cela n'implique pas la nouveauté absolue requise par le droit des brevets. Le savoir-faire peut être constitué par des connaissances ou des résultats d'expériences qui ne seraient point nouveaux, au sens que donne à ce mot la loi sur les brevets d'invention  Mais d’autres caractères peuvent s’ajouter aux vues de la directive de 1988 et du**règlement du 27 avril 2004** :  ·         Caractère **technique** : cas pratique  ·         Caractère **non breveté** : il n’est pas exigé que pour être qualifié de savoir-faire que celui-ci soit brevetable  ·         Caractère **secret** : cas pas généralement connu ou facilement accessible  ·         **Absence de caractère inventif** : La cour de cassation n’a jamais exigé que les données couvertes par le savoir-faire révèlent une activité inventive.  ·         Caractère **substantiel** : c’est à dire englobe des informations qui sont utiles soit à la mise en œuvre du procédé  soit à la fabrication du produit protégé.    ***II.  Protection du savoir-faire***  ***A.   Absence de droit privatif***  L'invention secrète, qu'elle constitue un secret de fabrique ou plus largement un savoir-faire, ne fait pas l'objet au profit de son détenteur d'un droit privatif. Dès lors, celui qui dispose d'un savoir-faire ne peut prétendre sur cette valeur à aucun monopole. On observera à cet égard que le savoir-faire n'est pas, comme on l'a parfois pensé, nécessairement non brevetable. S'il l'est, il peut alors accéder à la protection par brevet, c'est alors le régime du brevet qui est évidemment applicable. S'il ne l'est pas, ou si l'étant il n'a pas été breveté, le savoir-faire ne saurait faire l'objet d'un monopole. Une doctrine majoritaire dénie au détenteur du savoir-faire tout droit privatif .Il faut évidemment distinguer du savoir-faire lui-même le support matériel qui le contient (documents écrits, photos, bandes magnétiques, etc.), qui est l'objet d'une propriété corporelle et dont la soustraction frauduleuse constituerait le délit de vol.    ***B. Les modes de protection***  ·         Par les règles sur la **divulgation du secret de fabrique** (L621-1) pour les salariés  ·         Par les règles sur **le vol** : l’idée étant considérée comme un bien  indépendamment de son support il peut y avoir condamnation pour vol d’informations  ·         Par les règles de la **responsabilité civile** : action en concurrence déloyale du détenteur du savoir-faire contre ses concurrents, et l’action de dc1 contre les non-concurrents → Leur mise en œuvre suppose que l'on établisse alors la faute, le préjudice et le lien de causalité. Les deux derniers éléments ne soulèvent pas, en principe, de difficultés. Il faut en revanche cerner de plus près les différents aspects que peut en la matière revêtir la faute    Ø  **Exploitation abusive du savoir-faire d'autrui**  L'atteinte au savoir-faire d'autrui peut se réaliser de différentes manières. On a notamment distingué **les faits d'usurpation** consistant dans l'utilisation abusive d'un savoir-faire auquel on a légitimement accédé, des faits d'appréhension définis comme l'accès illégitime à la connaissance. **Exemples** : l'utilisation abusive ou la divulgation du savoir-faire par le salarié, le sous-traitant ou le donneur d'ordre, ainsi que celles concernant les informations reçues au cours de la négociation ou de l'exécution d'un contrat de communication de ce savoir-faire. Les faits d'appréhension recouvrent quant à eux les multiples manifestations de l'espionnage industriel, plus modestement dénommé parfois captation du savoir-faire  Ø  **Mise en œuvre de la responsabilité du fait de l'exploitation abusive du savoir-faire**  L'exploitation abusive du savoir-faire d'autrui sera le plus souvent sanctionnée par le biais de l'action en responsabilité civile délictuelle qui prendra ici la forme d'une action en concurrence déloyale.  On a ainsi condamné l'ancien salarié qui exploite lui-même un savoir-faire acquis lors de l'exécution du contrat de travail  ou qui le révèle à un nouvel employeur. De même, il a été jugé qu'un donneur d'ordre qui transmet à un sous-traitant les plans élaborés par un autre commettait une faute engageant sa responsabilité civile  (**CA Rouen, 13 janv. 1981**, PIBD 1981, III, p. 62).    ·         Par **l’action de in rem verso** : règles de l’enrichissement sans cause pour assurer une protection du détenteur de savoir-faire qui ne peut bénéficier d’un droit privatif et donc exiger une indemnité contre son appauvrissement  ·         Par **les clauses contractuelles** : clause de confidentialité/ de discrétion (comportant 2 types d’obligations : obligation de non-divulgation et de non-exploitation du savoir-faire) imposées à la partie du contrat → ce type d’obligation est qualifiée d’obligation de ne pas faire    ***III. La communication du savoir-faire***      Le contrat de communication de savoir-faire peut se définir comme l'accord aux termes duquel celui qui dispose d'un savoir-faire (*know-how*) s'engage à transmettre à un autre cette connaissance moyennant une rémunération.  Il n'existe aucune réglementation légale et c'est un domaine dans lequel la liberté contractuelle conserve la plus large place. En particulier, l'exigence d'un écrit qui est prévue pour les actes relatifs aux brevets  n'est pas requise pour la validité du contrat de communication de savoir-faire, encore que la pratique prenne soin le plus souvent d'en rédiger un. En revanche, il n'existe aucun système de publicité de ces contrats. Les seules contraintes légales consistent en la soumission des contrats conclus avec un partenaire étranger à l'obligation de déclaration prévue par les **articles R. 624-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle**, et aux limites que peut aujourd'hui apporter à la liberté des contractants le droit de la concurrence.  Cette large liberté contractuelle conduit à des contrats protéiformes dont il est parfois délicat de présenter une théorie générale.    ***A. La formation du contrat de communication de savoir-faire***  ·         **Négociation du contrat**  La négociation du contrat est de nature à susciter quelques difficultés juridiques. En effet, il est nécessaire de dévoiler au partenaire un certain nombre d'informations relatives au *know-how* dont la communication est envisagée. Le risque réside alors dans la rupture de pourparlers contractuels. Celui qui a obtenu des informations peut être tenté de les exploiter bien que le contrat n'ait pas été signé. Il y a là sans aucun doute une faute constitutive de concurrence déloyale.  Mais il arrive souvent que celui qui propose la communication d'un savoir-faire subordonne la fourniture d'informations techniques au paiement d'une somme et à l'engagement de ne pas utiliser ou révéler les éléments communiqués.  Il s'agit d'un accord parfaitement valable dont la violation engagerait la responsabilité contractuelle de son auteur.  ·         **Conclusion du contrat**  La conclusion du contrat proprement dite est soumise au droit commun.  En ce qui concerne la forme, il s'agit d'un contrat consensuel qui ne requiert pour sa validité aucune formalité particulière. L'écrit n'est exigé ni comme condition de validité, ni comme support de la publicité comme c'est le cas pour la licence de brevet. Il joue donc son rôle probatoire normal et est en pratique toujours rédigé.  Des quatre conditions traditionnellement requises pour la validité d'un contrat, deux (le consentement et la capacité) n'appellent pas de développements particuliers à la matière. Seuls l'objet et la cause suscitent quelques observations.  La détermination de l'objet du contrat soulève un problème pratique important que l'on ne rencontre pas dans la licence de brevet. En effet, l'objet du contrat n'est pas commodément déterminable par la référence à un titre parfaitement identifiable. Il va falloir décrire avec soin et précision la technique qui va faire l'objet de la communication.  Quant à la cause, il s'agit bien entendu de la cause objective ou cause de l'obligation. On peut à cet égard s'interroger, et il faut à notre avis distinguer deux hypothèses.    ***B. Les effets du contrat de communication de savoir-faire***    ***1. Obligations du communicant***  ·         **L’obligation d'exécuter la prestation promise**, c'est-à-dire de **transmettre à son cocontractant la technologie objet du contrat**. Le contenu de l'obligation est extrêmement variable. La communication peut se réaliser oralement, mais le plus souvent elle s'accompagnera de la remise de documents (plans, résultats d'expériences, formules et de manière plus générale, tous éléments consignant par écrit les résultats de la recherche ou de l'expérience). Souvent, le contrat impliquera une obligation d'assistance technique qui se traduira par la formation d'un personnel spécialisé ou la fourniture de matériel ou de matières premières.  La question se pose de savoir quelle est la nature juridique de cette obligation afin de préciser la portée de l'engagement de l'auteur de la communication. Plus précisément on doit rechercher si ce dernier est tenu d'une obligation de moyens ou de résultat. La réponse à cette question dépend très largement de la rédaction du contrat. En l'absence d'une stipulation formelle de garantie de résultats, souvent exigée en pratique par le bénéficiaire de la communication, nous pensons que l'auteur de celle-ci n'est tenu que d'une obligation de moyens. En revanche, une stipulation expresse du contrat peut parfaitement donner naissance à une garantie de résultats    ***2. Obligation du bénéficiaire***  Le bénéficiaire de la communication a pour obligation propre de s'acquitter de la rémunération prévue au contrat. A cet égard, la liberté contractuelle est totale. Il est possible de stipuler soit une rémunération forfaitaire soit des redevances proportionnelles à l'exploitation, soit le plus souvent les deux à la fois.    ***3. Obligations communes***  Certaines obligations peuvent être qualifiées de communes aux deux parties, car elles pèsent généralement à la fois sur le communicant et le bénéficiaire.  ·         **La communication des perfectionnements**. L'enrichissement de la technique améliorée peut être le fait du communicant comme du communicataire. Il sera prudent de stipuler une clause prévoyant tout à la fois le principe et les modalités de la communication de ces perfectionnements, dont la définition même peut s'avérer délicate, puisque l'on peut hésiter, en présence d'une amélioration importante, sur le point de savoir si l'on n'est pas franchement en face d'une technique nouvelle.  ·         **Le maintien du secret**. Bien qu'il ne soit pas l'objet d'un secret absolu, la valeur du *know-how* dépend en grande partie de sa divulgation.  Aussi le communicant impose-t-il généralement au bénéficiaire **une obligation de confidentialité** en limitant par des stipulations la divulgation du savoir-faire (liste des personnes habilitées à le connaître, modalités d'accès aux documents, etc.). Même si le contrat n'a rien prévu, on peut admettre qu'il pèse sur le communicataire **une obligation de grande discrétion**. De même que le licencié d'un brevet n'a pas le droit de concéder des sous-licences, sauf clause contraire, de même le bénéficiaire d'une communication de *know-how* n'a pas le droit de procéder à des sous-communications. Cela nous paraît résulter du droit du détenteur du savoir-faire à la sauvegarde du secret.  A l'inverse, une clause fréquente stipulera au profit du bénéficiaire**l'exclusivité de la communication**. Toutefois, en son absence, on voit mal comment on pourrait interdire au détenteur de ce savoir-faire de procéder à d'autres communications.    ***4. Droits du bénéficiaire de la communication sur le savoir-faire***  Dans la mesure où le détenteur d'un savoir-faire l'a librement communiqué par contrat, on pourrait s'attendre à ce que le bénéficiaire de cet enseignement puisse exploiter comme il l'entend la technologie qui lui a été transmise. Aussi bien doit-on admettre qu'à défaut de clause contraire, l'absence de droit privatif sur le *know-how*conduit à reconnaître au bénéficiaire de la communication une totale liberté d'exploitation du savoir-faire.  En pratique, les contrats comportent très souvent un certain nombre de clauses qui limitent les prérogatives du bénéficiaire de la communication. Outre **la clause de confidentialité**, on rencontre des stipulations restreignant la nature ou l'importance des fabrications, limitant la possibilité d'exploitation à un territoire, interdisant la mise en œuvre du savoir-faire après l'expiration du contrat, etc.  L'application du droit commun des contrats conduit à reconnaître la validité de ces clauses restrictives de l'utilisation du savoir-faire. Toutefois, on peut s'interroger sur la licéité de ces entraves dans la mise en œuvre du savoir-faire au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles dans la mesure où ces clauses parviennent à créer une sorte de droit privatif en dehors de toute protection par brevet. La question n'a jamais été abordée en droit français ; en revanche, le droit communautaire y est hostile sur la base de l'article 85 du Traité de Rome (devenu art. 81).  **CHAPITRE 2**  **LE SECRET DE FABRIQUE**    Envisagé à **L621-1  par renvoi à L152-7 du code du travail** disposant « fait pour tout directeur ou salarié d’une entreprise ou il est employé, de révéler ou tenter de révéler un secret de fabrique est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende »  ***I. Définition.***  Selon la jurisprudence il s’agit de « tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en œuvre par un industriel et gardé secret / à ses concurrents ».  Ces procédés industriels doivent être originaux mais pas forcément brevetables.  Exigence d’un moyen industriel de fabrication impliquant que l’objet du secret de fabrique doive présenter un caractère défini quantitativement et qualitativement.  L’objet du secret de fabrique ne doit pas être totalement compris dans l’état de la technique au sens du droit au brevet mais doit présenter / à lui un intérêt technique ou commercial.  Le moyen industriel doit être tenu secret / aux concurrents.  ***II. La protection conférée par le secret de fabrique.***  L621-1 envisage le délit de révélation du secret de fabrique  ***A. les éléments constitutifs***  ***1. l’élément matériel***  C’est la révélation ou tentative de révélation d’un secret de fabrique par tout directeur ou salarié → suppose la communication d’informations couvertes par le secret à un tiers non-astreint à une obligation de confidentialité.  L’auteur de la divulgation est toute personne liée au détenteur du SF par un lien de subordination. Exemple : un  ex-salarié tenu toute sa vie au secret mais libre d’utiliser dans ses nouvelles fonctions les savoirs acquis au sein de son ancienne entreprise dès lors qu’il ne s’agit pas de secret.  ***2. l’élément intentionnel***  Intention frauduleuse / de nuire : preuve par tous moyens  ***B. les sanctions***  2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende + des peines complémentaires d’interdiction de droits civiques/civils/ familiaux. Tentative réprimée.      **CHAPITRE 5**  **LES PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS**  La fabrication d’un circuit intégré s’opère par sédimentation de couches de matériau semi-conducteur préalablement traitées pour supprimer la matière semi-conductrice dans certaines zones et en doper d’autres par des substances appropriées. La topographie est l’ensemble des images, qui matérialisées ou codées, composent les circuits incorporés dans un semi-conducteur ou puce. Il s’agit d’un travail très onéreux, alors que la copie d’un circuit est relativement facile et moins coûteuse. La spécificité du circuit semi-conducteur, à la fois microprocesseur et logiciel, a conduit à l’adoption d’un système de protection sui generis. (US puis Communautaire)  Le terme **« semi-conducteur »** s’entend de la forme finale ou intermédiaire d’un composé, d’un substrat, comportant une couche de matière conductrice, isolante ou semi-conductrice, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée. Le terme semi-conducteur a été préféré à celui de « circuit intégré » car il n’y a pas lieu d’écarter du bénéfice de la loi certaines autres composantes complexes dont la structure se caractérise aussi par une topographie.    **La topographie d’un semi-conducteur** consiste en une série d’images liées entre elles, peu important la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur, dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du produit semi-conducteur, à n’importe quel stade de la fabrication.    **→ Inapplicabilité des protections classiques**     * Exclusion de la protection par les dessins et modèles et droit d’auteur : Les dessins servant à la fabrication de ces puces sont indissociables de la fonction électronique assumée par ces circuits intégrés * Exclusion de la protection par le brevet : Dans la plupart des cas, la création de nouvelles topographies ne résulte pas d’une activité inventive * Exclusion de la protection par le secret : Elle est inenvisageable car ces composantes électroniques sont vouées à être distribuées.     -       Protection sui generis comme aux Etats-Unis (Chip Protection Act de 1984). De plus, les produits semi-conducteurs servent à traiter des informations et constituent dans certains cas, un microprocesseur et un logiciel. A ce dernier titre, ils sont susceptibles d’une protection par le droit d’auteur.    ***A. Conditions de fond de la protection :***    L’objet protégeable est soit la topographie finale soit la topographie intermédiaire. Il s’agit de la configuration d’ensemble des circuits incorporés dans une puce ou destinés à y être incorporés.   * Topographie doit traduire un effort intellectuel * Topographie de doit pas être courante     ***B. Conditions de forme de la protection***    La protection implique l’accomplissement d’une formalité de dépôt à l’INPI qui est constitutif de droit. Examen sur la régularité du dépôt. Le bénéfice du dépôt s’acquiert même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n’entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée. Quand le dépôt est reconnu conforme, il fait l’objet d’un enregistrement dans une section spéciale du Registre National des brevets notifié au déposant et mentionné au BOPI.    ***C. Les droits attachés au dépôt :***    Le droit conféré permet à son titulaire :   * d’interdire à tout tiers de reproduire, * d’exploiter commercialement, * d’importer la topographie protégée ou une reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant     Protection de 10 ans à compter du dépôt ou de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. La protection ne s’étend pas à la reproduction à des fins d’enseignement, d’analyse ou d’évaluation, ou pour la création d’une typographie distincte protégeable.  Le droit d’autoriser l’exploitation aux tiers (cession, licence…) : voir brevets. Sanction : aucune procédure de saisie-contrefaçon n’est prévue. La contrefaçon n’est pas sanctionnée pénalement.    **CHAPITRE 4 :**  **LES OBTENTIONS VEGETALES**  Les variétés végétales sont exclues de la protection par brevet dans la mesure où elles sont soumises à un  régime particulier. C’est un monopole légal permettant d’assurer la réservation de créations liées à l’innovation technologique. Il s’inspire directement du droit du brevet dont il n’est qu’une variante.  **Toute variété végétale à** vocation à être éligible à la protection par un COV et se trouve exclue de la brevetabilité, qu’il s’agisse de variétés obtenues par l’intervention de l’homme ou préexistantes dans la nature  ·         **Terminologie :**  Ø  **L’espèce**représente une unité de grandeur dans la classification systématique des botanistes, correspondant à une population de plantes répondant à des caractéristiques particulières de forme et de production.  Ø  **La variété végétale**est une notion technique propre aux horticulteurs, sélectionneurs et industriels du secteur agroalimentaire. Elle se rattache aux classifications biologiques établies au XVIIIème siècle. La variété correspond donc à un groupe d’individus au sein d’une espèce, qui sont distincts par leur forme et leurs caractéristiques.  Ø  **Définition** : **La variété est un ensemble végétal**. Elle regroupe de façon abstraite et indéterminée des plantes présentant les mêmes caractères, et ceci pour toutes les générations successives et pour toute la durée de la protection. Ne sont concernées que les améliorations portant sur un caractère fixé génétiquement et non portant sur leur phénotype. La protection porte donc sur un patrimoine génétique matérialisé par une variété végétale douée de la faculté de se reproduire par elle-même à l’identique. Le caractère correspond à ce qui est propre à un individu. Il peut être morphologique, c’est à dire fondé sur un aspect général extérieur de la plante ou physiologique, en ce que le caractère se traduit par une potentialité biologique, par exemple le fait de résister à telle ou telle maladie.  Ø  **L’obtenteur**est celui qui sélectionne les plantes possédant les caractéristiques intéressantes pour l’agriculture et qui les hybride pour obtenir des plantes nouvelles présentant les # avantages des lignées parentales.  Ø  La principale difficulté réside dans l’inventaire des variétés, il en existe 3 catégories :  ---  **Les variétés notoirement connues**recensées au niveau mondial auprès de # organismes  ---  Celles **inscrites sur un registre professionnel** tel que celui du Comité de la protection des obtentions végétales qui ne sont pas encore commercialisées.  ---  **Les quasis variétés** qui sont des végétaux commercialisés sous une dénomination générique mais qui ne sont pas protégées par un COV    ·         **Les sources du droit d’obtention végétale**    Ø  **Convention UPOV (2 décembre 1961 révisée en 1991)**  La création végétale a accédé au rang de propriété industrielle avec la Convention de l’Union de Paris  - Cumul possible d’un COV et d’un brevet sur le même végétal  - La protection s’étend à la variété essentiellement dérivée. Est dite « variété essentiellement dérivée », la variété qui a été obtenue à partir d’une variété protégée et qui en conserve l’expression du caractère essentiel tel qu’il résulte de son génotype (// dépendance en matière des brevets).  - Introduction de l’exception relative aux semences de ferme (= limite du monopole de l’obtenteur)  - Extension de la protection par le COV au-delà du simple matériel de reproduction de multiplication. Le produis de la récolte obtenus par l’utilisation non-autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété est ainsi inclus.  Mais la France n’a pas ratifié les modifications relatives à l’acte de 1991 sur la Convention.  Ø  **Accord ADPIC, art. 27**  Les membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces 2 moyens.  Ø  **UE**  L’UE a par ailleurs mis en place un système communautaire unitaire de protection des obtentions végétales (règlements de 1994, 1995, directive 1998 sur les inventions biotechnologiques). Ce système permet d’obtenir une protection unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union par le biais d’une demande unique et d’une procédure unique et centralisée conduites par l’Office communautaire des obtentions végétales.  Ø  **France**  En France **loi du 11 juin 1970 (art L 623-1 à L 623-35 CPI) et décret du 28 décembre 1995**    ***I. Les conditions d’obtention du COV***    ***A. les conditions de fond***    ***1. Une variété nouvelle, créée ou découverte***  ·         **La nouveauté**consiste dans le fait que la variété n’était pas disponible au public. La publicité doit être suffisante pour être exploitée. La notion de suffisance diffère de celle du droit du brevet. Nous avons à faire non pas à un enseignement technique qui doit être compris mais à un végétal qui une fois entre les mains d’un tiers, peut ou non être suffisant pour être reproduit.  Peu importe le lieu et la date de la publication antérieure.  ·         Actes détruisant la nouveauté : la divulgation par l’offre ou la mise en vente ; la description dans une demande française de COV, la description dans une demande étrangère bénéficiant de la priorité conventionnelle.  ·         Actes non destructeurs de nouveauté : la présentation dans une exposition officielle, la divulgation résultant d’un abus caractérisé à l’égard du déposant, les essais ou les actes d’expérimentation scientifique…    Attention : ce n’est pas le procédé d’obtention qui se trouve protégé mais le produit final. Peu importe que la variété ne soit pas le produit d’un procédé particulier ou qu’elle    ***2. Les caractères de la variété***  ·         **Le caractère distinctif :**La variété doit se différencier des variétés analogues déjà connues par un caractère important,  précis,  et peu fluctuant (morphologie) ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à donner la qualité de la variété nouvelle. Appréciation par rapport à toutes les variétés existantes. Le caractère distinctif s’apprécie par comparaison de certaines caractéristiques de la variété proposée avec celles des variétés analogues déjà connues  ·         **Le caractère d’homogénéité**La variété doit être homogène pour l’ensemble de ses caractères. Toutes les plantes appartenant à une même variété doivent présenter une certaine identité, selon l’art.8 de la convention UPOV la variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.  ·         **Le caractère de stabilité**La variété doit demeurer stable c'est à dire identique à elle-même à la fin de chaque cycle de reproduction. Un acquéreur de semences protégées doit à l’issue de plusieurs cycles de production obtenir des plantes présentant les mêmes caractéristiques que la variété de départ. La descendance des plantes composant la variété doit présenter les mêmes caractéristiques que les exemplaires initiaux    ***3. le domaine de la protection***  ·         **Quant aux objets** : toute variété appartenant à une espèce du règne végétal  ·         **Quant aux personnes** :  Ø   **Si plusieurs obtenteurs** ont réalisé la même obtention en même temps le titre est accordé au 1e déposant (personne physique ou morale par le biais d’un mandataire) qui doit indiquer  son identité lors du dépôt de la demande. Mais une action en revendication est possible.  Ø  **Les étrangers** : tous les étrangers ayant la nationalité d’un état signataire de la convention UPOV ou ayant son domicile ou son siège ou son établissement dans l’un de ses états peuvent obtenir un COV dans les mêmes conditions que les français. Sinon principe de la réciprocité.  Ø  **Les salariés** : pas de loi ni de jurisprudence mais un projet de loi renvoi  au régime des inventions de salariés.    ***B. Les conditions de forme***    ***1. le dépôt***  La demande est déposée devant le Comité de la protection des obtentions végétales fonctionnant auprès du ministère de l’agriculture. Un n° d’enregistrement est attribué par la remise d’un exemplaire de la demande attestant le jour et l’heure du dépôt.  Le dépôt consiste dans un dossier comprenant une requête, une description (description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte et description de la variété avec mention des caractères permettant de la distinguer des variétés déjà connues) et un exemplaire témoin conservé dans une collection de culture. Une dénomination doit être attribuée à la variété végétale proposée.    ***2. l’instruction de la demande***  ·         **L’instruction effectuée par le CPOV : L623-7 et L412-1**– examen approfondi et minutieux de la part des botanistes, d’agronomes et de généticiens portant sur l’ensemble des conditions de délivrance du titre. La demande est alors inscrite au registre des demandes de COV et publiée au BO du CPOV date du point de départ de la protection et de l’opposabilité aux tiers.  Le comité peut procéder à des essais, demander à l’obtenteur tous les renseignements dont il a besoin. Une collaboration entre Etats est possible. A l’issu de son examen le comité rédige un rapport résumant le résultat des examens pratiqués, le titulaire de la demande dispose alors d’un délai de  2 mois pour présenter ses observations. A l’issu de ce délai le comité décide soit la délivrance du titre soit le rejet de la demande. En cas de délivrance le COV comprend la dénomination de la variété, la description botanique de celle-ci et est publiée au BO DU COV dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification au propriétaire du certificat.  ·         **L’instruction pour les besoins de la défense nationale :**il s’agit essentiellement de la mise au secret des demandes d’obtentions.    ***3. Les contrôles de la demande***  ·         Administratif : par le Comité  ·         Judiciaire : action en nullité    ***4. la dénomination (L623-3)***    Choix de la dénomination encadré : conformité à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, interdiction des dénominations déceptives (trompeuses sur l’origine, la provenance, les caractéristiques de la variété, ou sur la personne de l’obtenteur). Ce choix est obligatoire pour que le produit puisse se distinguer des autres existants. La dénomination doit être disponible, ne peut pas faire l’objet d’un dépôt à titre de marque et elle doit permettre d’identifier la variété, être facile à prononcer et à retenir.    ***II. Le régime***    ***A. Le contenu des droits conférés***    ***1. L’étendu des droits***  **R.623-57** : le droit de l’obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que toute ou partie de la plante de cette variété. La protection conférée s’étend aux variétés obtenues par hybridation de la variété protégée.    ***2. Le contenu du monopole***  **L623-4** : le COV confère à son titulaire le droit exclusif de produire, introduire sur le territoire, vendre ou offre de vente les matériels végétaux → **production (à des fins commerciales) importation en France la vente ou l’offre de vente du matériel protégé**    ***3. la durée du monopole***  ·         **Principe**: 25 à 30 ans (pour les végétaux à la croissance plus lente, arbres forestiers/fruitiers ou d’ornement, la vigne) selon les espèces, point de départ : délivrance du titre. 3 causes d’abréviation de la durée :   * **Déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles** (action en restauration possible en cas d’excuse légitime). * **Déchéance pour non-conservation d’une collection** : l’obtenteur a l’obligation de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée de façon à pouvoir vérifier en cas d’action en nullité le caractère protégeable de la variété. Déchéance prononcée après le délai de sursis de 2 mois. Quand la déchéance est prononcée elle produit ses effets à la date de la publication. Contestation possible devant la CA Paris dans le mois suivant. * **Renonciation au droit** : Par déclaration écrite     ***4. les limites du monopole***  ·         **Privilège de l’obtenteur (L623-25 al2)** : l’utilisation de la variété protégée est licite comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle. Toute personne peut utiliser librement une variété protégée afin d’obtenir une variété nouvelle → utilisée à des fins commerciales ou de recherche.  Limites au privilège : la variété nouvelle ainsi obtenue doit se # de la variété protégée sinon il y a contrefaçon. L’autorisation du titulaire est nécessaire si la variété nouvelle obtenue par hybridation exige l’emploi répété de la variété initiale.  ·         **L’épuisement du droit** par la mise en circulation licite de l’objet protégé  ·         Exploitation libre des perfectionnements, sans l’accord du titulaire du certificat dominant.  ·         Pas de droit de possession personnelle antérieure      ***B. La sanction des droits : l’action en contrefaçon***    ***1. l’acte de contrefaçon***  ·         L’élément matériel : produire/introduire sur le territoire français, vendre, offrir à la vente  une plante ou tous élément de reproduction  ou de multiplication végétale d’une variété protégée ; il suffit que la variété incriminée ne se # de manière suffisante de la variété protégée.  ·         L’élément légal : atteinte à un droit constitué soit postérieurement à la délivrance du COV soit postérieurement à la notification au responsable présumé d’une copie conforme de la demande de COV.  ·         L’élément moral : bonne foi exclue  ***2. la procédure***  Peut agir le titulaire du COV ou d’une licence d’office et le licencié exclusif sauf stipulation contraire, dans la mesure ou le titulaire du COV reste inactif et le cessionnaire en cas d’inscription au RCVO. La prescription est de 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Compétence des TGI compétents en matière de brevet et l’arbitrage est aussi possible. La preuve incombe au demandeur et peut être faite par tous moyens. Les sanctions au civil sont les mêmes qu’en matière de brevet (sauf mesures provisoires) et au pénal : 10000 euros d’amendes et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.    ***C. Les actes relatifs au COV***  Comme pour les brevets : L’obtenteur peut procéder à une **mise en gage**, **cession**ou **licence d’exploitation** mais des actes obligatoires peuvent aussi lui être imposés comme une **licence d’office ou de dépendance en matière d’invention biotechnologique.**      **CHAPITRE 5 : LES LOGICIELS**    Le logiciel est un ensemble d’instructions exprimées dans un langage naturel ou formel qui, transposées sur un support matériel, peuvent servir à effectuer des opérations logiques pour obtenir un résultat particulier. .  Les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la protection par les brevets cf. **art. L611-10 2°c**, ils sont traités comme des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur **– L112-2 13°** -    ***I.  Les conditions d’acquisition de la protection***    ***A. Les conditions de fond***    Le logiciel doit constituer une création originale de l’esprit, portant la marque de l’apport individuel du créateur. Peu importe le mérite et la destination du programme, le matériel de conception préparatoire est aussi protégeable.  Tous les droits sur l’œuvre appartiennent à son créateur **–L111-1 al 1** – Selon**L113-9** les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions sont dévolus à l’employeur. L’auteur conserve le droit moral.    ***B. Les conditions de forme***    Le droit prend naissance à la création sans aucune autre formalité. Pas de dépôt administratifs mais l’auteur peut utiliser **l’enveloppe Soleau** pour ménager la preuve de la date de la création ou un dépôt auprès de l’agence pour la protection des programmes.    ***II. Les effets de la protection***    ***A. Les droits du titulaire***    Le DA assure exclusivement la protection de la forme sous laquelle l’œuvre est exprimée.  ·         Droits patrimoniaux  Ø   Droit de reproduction  Ø  Droit de représentation  Ø  Droit de destination  ·         Droit moral  perpétuel, inaliénable et imprescriptible  ·         Les charges du titulaire : pas paiement de taxe annuelle ni d’obligation d’exploiter    ***B. La sanction du droit***    C’est l’action en contrefaçon prévue par le Da.        **PARTIE 2**  **LES CREATIONS ORNEMENTALES**   * **Convention de Berne de 1886**   Laisse le choix aux Etats contractants. Mais protection limitée. Le ressortissant d’un pays dans lequel les œuvres d’art appliqué ne sont pas protégées par le droit d’auteur ou ne bénéficient pas d’une protection de manière générale, ne pourra prétendre à une telle protection en France.     * **Convention de l’Union de Paris de 1883**   Elliptique sur le contenu de la protection     * **Convention de Genève (1952) relative au droit d’auteur**   Condition pour bénéficier de la protection : Les dessins et modèles doivent être considérés à la fois comme artistiques dans le pays d’origine et dans le pays où la protection est demandée de sorte que les œuvres d’art appliquées qui ne seront protégées dans l’un ou dans l’autre de ces pays qu’au seul titre de la PI se trouveront exclus de la protection.     * **Arrangement de la Haye (1925)**   Mécanisme de dépôt international des dessins et modèles     * **Accords ADPIC, art. 25 et 26**   Option entre protection par le droit d’auteur et protection spécifique. Durée minimale 10 ans.     * **Règlement communautaire n°6/2002**   Instauration d’un titre unique de dessin et modèle communautaire sur l’ensemble du territoire de l’UE délivré par l’OHMI.    ·         **Notions**:  **Dessin industriel** : toute disposition de traits et de couleurs à 2 dimensions ayant un effet décoratif. Ex : dessin sur un emballage  **Modèle** : dessin en 3 dimensions. Il opère en surface là où le dessin opère sur une surface. Ex : vêtement, sac…  Il s’agit dans les 2 cas d’une apparence donnée à un produit. Ils ont une vocation industrielle, c'est à dire qu’ils sont destinés à être utilisés pour la fabrication en série de produits commercialisés. Il s’agit d’art appliqué.  Raison d’être d’une législation spéciale : les lois de PLA ne s’appliquaient qu’à l’art noble, et non à l’art appliqué. **Loi du 18 mars 1806** sous la pression des industriels de la soie à Lyon. Ensuite **loi du 11 mars 1902**aposé la théorie de l’unité de l’art.    ***I. Les conditions de la protection***    ***1.***    ***Les conditions de fond***  ·         **Le titulaire des droits**  Ø  Le créateur (art L 511-9), avec une présomption simple en faveur du premier déposant.  Ø  L’employeur n’est investi des droits qu’en vertu d’une cession expresse  Ø  Le droit de propriété est transmissible entre vifs ou à cause de mort  Ø  Pm peut être titulaire originaire si œuvre collective : réalisée à l’initiative d’une seule personne qui rassemble les contributions de plusieurs auteurs, lesquels ne se sont pas concertés mais ont travaillé en //  Ø  Œuvre de collaboration : dépôt en copropriété    Ø  Présomption simple (art L 511-9) : le premier déposant est considéré comme le créateur. Le véritable créateur peut intenter une action en revendication (art L 511-10). Prescription 3 ans :  -          A compter de l’expiration du titre si le tiers déposant est de mauvaise foi  -          A compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle si bonne foi    Ø  La cour de cassation : la possession d’un dessin ou modèle (exploitation/commercialisation) par une personne morale fait présumer qu’elle en est propriétaire    Ø  Les objets protégés  Exclusion des dessins ou  modèles contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (atteinte aux droits de la personnalité, émission de billets de banques…)  Le dessin ou modèle est une création de forme ornementale, nouvelle, présentant un caractère propre et apparent.    ·         **Une création de forme :** exclusion des idées ou du style. Le dessin ou modèle doit résulter d’un effort créateur concrétisé. Ex : exclusion d’un genre de création comme le patchwork.    ·         **Le caractère ornemental ou esthétique :**il ne faut pas confondre la destination industrielle du dessin ou modèle et son caractère ornemental.  -          *La création purement utilitaire*est protégée seulement par le brevet. Art L 511-8 1° : n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Ex : forme d’un haut-parleur nécessaire à la diffusion du son  -          *La protection purement ornementale*est protégeable par les dessins et modèles ou PLA, mais non par les brevets. Art L 611-10 2° exclut des inventions brevetables les créations esthétiques. Ex : couleur d’un vêtement de ski  -          *La création est à la fois ornementale et utilitaire* (planche à voile)  ·         Si les 2 aspects sont dissociables : protection par les brevets et dessins et modèles. Critère jurisprudentiel de la multiplicité des formes. Si plusieurs formes permettent d’atteindre le même résultat utilitaire, la forme est dissociable de celui-ci. Ex : éléments de produits modulaires (logos, mécanos), ou les pièces détachées d’un produit complexe (ailes, portières…) sont protégeables.  ·         Si indissociables : protection seulement par brevet. Ex : les pièces d’interconnexion (mécanisme de montres, d’ordinateur) ne sont pas protégées car leur forme sont imposées par la nécessité de les intégrer à un ensemble formant un objet unique.    ·         **La nouveauté :**différence par rapport à l’état de l’art antérieur au dépôt. Un dessin ou modèle n’est dépourvu de nouveauté que s’il est antériorisé de toutes pièces.  -          La nouveauté s’apprécie sans limitation de temps ou d’espace.  -          Un droit de priorité permet de neutraliser l’antériorité que constitue le premier dépôt pendant un délai de 6 mois, ce qui permet des dépôts postérieurs réflexes dans d’autres pays.  -          Nécessité d’une divulgation rendant l’information accessible au public, de sorte qu’elle soit raisonnablement connue des professionnels du secteur intéressé. On ne retient pas comme antériorité pertinente un dessin ou modèle que les professionnels ne connaissaient pas et qu’ils n’auraient connu qu’après des recherches spéciales inhabituelles selon leurs usages.  -          Si la divulgation est le fait du créateur lui-même ou d’un tiers de mauvaise foi, délai de 12 mois pour déposer.  -          Généralement c’est la personne poursuivie pour contrefaçon qui cherche à démontrer que le modèle imité n’est pas protégé car intériorisé.  -          La nouveauté peut être partielle, le dessin sera protégeable. Si les éléments préexistants sont du domaine public, le dessin peut être exploité librement. Si les éléments appartiennent à un dessin ou modèle protégé, il faut l’autorisation du créateur initial pour exploiter le dessin partiellement nouveau.    ·         **Le caractère propre :**lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulguée avant la date du dépôt. Renforcement de l’exigence de nouveauté, définie de manière objective par un critère supplémentaire qui dépend de l’impression suscitée chez un personnage de référence « l’observateur averti » entre l’expert en design et le simple utilisateur/consommateur. Cf : activité inventive pour les brevets.    ·         **Le caractère apparent** : visible extérieurement**.**Ce n’est pas le cas des mécanismes d’ordinateur, éléments d’un moteur de voiture, mécanisme interne d’un canapé lit.    ***1.***    ***Les conditions de forme***    §  **Les formalités du dépôt**  Dépôt à l’INPI ou greffe du TC. Il présente depuis l’ordonnance du 25 juillet 2001 un caractère constitutif.  Le dépôt  doit comporter 2 éléments à peine d’irrecevabilité : l’identification du déposant et  Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles avec éventuellement une brève description.  Examen des seules conditions de forme + si pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs  Délivrance d’un certificat d’identité + publication de l’enregistrement    §  **Les effets du dépôt**  Présomption réfragable de titularité  L’utilisation sans autorisation est une contrefaçon à partir du dépôt. Mais l’action en contrefaçon n’est recevable qu’à partir du moment où le dépôt a été publié.  Titre valable 5 ans à partir du dépôt, renouvelable par périodes identiques jusqu’à un maximum de 25 ans.  Nullité absolue pour les vices intrinsèques (forme, ornementale, caractère propre ou apparent) et relative pour les vices extrinsèques (usurpation par un tiers et indisponibilité)    ***II. Les droits***    ***A. Le droit de propriété industrielle sur les dessins et modèles***    §  **Le contenu du droit**  Il s’agit d’un droit de propriété. Pas de prérogatives morales. Art L 513-4 : interdiction sans autorisation de la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la détention d’un produit incorporant le dessin ou modèle.    §  **Les exceptions au droit**  -          Actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, même si utilisation collective qui sort du cercle de famille  -          Actes accomplis à des fins expérimentales  -          Actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement  -          Epuisement du droit    ***B. Le droit d’auteur sur les dessins et modèles***    Théorie de l’unité de l’art : les dessins et modèles sont protégeables par le droit d’auteur s’ils constituent des œuvres de l’esprit quel que soit leur mérite et malgré leur destination industrielle. Le critère d’originalité est assoupli : un effort créatif personnalisé, un apport intellectuel suffit.    Avantages du cumul :  -          Le créateur, en sa qualité d’auteur, bénéficie du droit moral  -          Le dessin ou modèle, en tant qu’œuvre, est protégé même si pas de dépôt, si la durée de protection est épuisée, ou si le dépôt est nul  -          Le dépôt constitue pour l’auteur une date certaine de création qu’il pourra opposer aux tiers qui se prétendraient auteurs. La publication du dépôt est une divulgation qui déclenche la présomption de la qualité d’auteur de l’art L 113-1 CPI. « La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »    ***III. La mise en œuvre des droits***    ***A. Les contrats d’exploitation***  Rien sur le régime de cession ou licence dans le CPI. Simple mention de leur possibilité. Les cessionnaires entendent toujours en pratique bénéficier du droit d’auteur, donc conformité aux articles L 131-1 et suivants du CPI. Ainsi le contrat sera écrit, contiendra la mention de chacun des droits cédés, le territoire concerné, la durée de la cession et sa destination. Pas de cession globale des œuvres futures. Pas de licence en droit d’auteur en pratique, donc recours aux règles de licences des brevets. Dans les 2 cas, condition d’opposabilité aux tiers : publication du contrat au Registre National des dessins et modèles.    ***B. Les sanctions***    ***1. Action en contrefaçon***    - saisie-description ou réelle par huissier possible pour se préconstituer une preuve sur autorisation du président du TGI saisi sur requête    - action ouverte au déposant et au cessionnaire, à l’exclusion du licencié même exclusif    - publication du dépôt est une condition de recevabilité. Les actes de contrefaçon commis entre le dépôt et la publicité sont sanctionnés, simplement l’action est retardée.    - prescription par 10 ans au civil et 3 ans au pénal à partir de chacun des actes délictueux. La contrefaçon n’est pas un délit continu.    - élément matériel : toute atteinte aux droits du créateur ou de son ayant cause. Plusieurs sortes d’atteintes possibles sur le droit privatif :  9  Contrefaçon par reproduction  9  Les actes de ventes et l’offre de vente  9  L’importation en France  9  L’utilisation de produits contrefaits   Le plus souvent, reproduction servile. En cas de reproduction partielle, appréciation des ressemblances entre l’objet prétendument contrefait et l’objet argué de contrefaçon.    - élément moral (mauvaise foi) doit être établi au civil et au pénal. Il est présumé sauf lorsque les faits de contrefaçon ont été commis entre le dépôt et sa publication. Dans ce cas, la victime a intérêt à se fonder sur le droit d’auteur car l’élément moral est indifférent au civil et présumé au pénal.    - sanction pénale 3 ans d’emprisonnement, 300000 euros d’amende, fermeture de l’établissement, doublés en cas de récidive.    - sanction civile DOMMAGE ET INTERETS     1. Concurrence déloyale et parasitisme. En cas de cumul, il faut démontrer l’existence de faits distincts de la contrefaçon.     †Contrôle administratif : L’INPI procède à un examen de forme (sur l’ensemble des éléments formels que doit présenter la demande d’enregistrement) et à un examen de fonds qui se limite à la conformité de la demande à l’ordre public et aux bonnes mœurs.    †Contrôle judiciaire : Actions à titre principal soit à titre incident dans le cadre d’une action en contrefaçon. Contrôle des autres conditions de la nouveauté      -          **Principe de non cumul du droit de brevet et du droit de dessins et modèles**    Un même objet peut à la fois être considéré comme un dessin et modèle et comme une invention brevetable. Dans cette hypothèse, l’art. L. 511-8 1° CPI pose 2 situations  2)      Caractéristiques esthétiques sont dissociables de l’effet technique de cet objet : Les 2 régimes coexisteront de manière distributive. Les critères jurisprudentiels de séparabilité sont la finalité strictement technique ou la structure essentiellement fonctionnelle. Le critère le plus souple réside dans la multiplicité des formes : Si un même effet peut être produit par plusieurs formes différentes, c’est que celles-ci sont dissociables de cet effet technique. Mais ce critère a été largement abandonné mais pas totalement abandonné.  3)      Caractéristiques esthétiques sont indissociables de l’effet technique de cet objet : Seule la protection par le brevet est possible.    -          **Cumul imparfait de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles**    Quel intérêt existe-t-il à demander une protection particulière, quand de toutes les façons il existe une protection par le droit d’auteur ?  Si le principe d’Unité de l’Art reste invoqué, sa portée reste considérablement réduite. Il n’y a plus de cumul total entre les deux protections. Plusieurs catégories pouvant être protégées par le droit d’auteur ne se trouvent exclues de la protection par les dessins et modèles :  9  L’apparence engendrée par les programmes d’ordinateurs  9   Les créations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs  9  Les créations antériorisées à raison d’une divulgation  9  Les créations non visibles incorporées dans un produit complexe    De l’autre côté autonomisation du droit des dessins et modèles ; les textes communautaires dont procèdent la loi française, érigent les critères de la protection spécifique des dessins et modèles que sont la nouveauté et le « caractère individuel » en des critères autonomes.      **PARTIE 3**  **LES SIGNES DISTINCTIFS**      **TITRE 1 : LES MARQUES**  ·         **Définition**: « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». La marque constitue un droit de propriété industrielle consistant en un signe sensible apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service, dont la finalité est de la distinguer des produits ou services similaires émanant des concurrents.      ·         **Types** : 3 types dans **L. 711-1 et un autre type dans L. 715 et L. 715-3**  Ø  Marque de fabrique : Elle est apposée par le **fabriquant** sur ses produits  Ø  Marque de commerce : Elle est apposée par un **distributeur** sur les produits qu’il commercialise  Ø  Marque de service : Elle accompagne les **différents reçus** rendus par les commerçant ou agents économies, banques, transport…  Ø  Marques collectives :  ---  La marque collective **ordinaire** : Elle peut être exploitée par toute personne respectant **le règlement d’usage**établi par le titulaire de l’enregistrement (la jurisprudence exige qu’il soit annexé au dépôt). Cette marque appartient à plusieurs entreprises. Elle doit être constituée par un signe distinctif, autorisé et disponible.  ---  La marque collective **de certification** : Cette marque garantit que le produit ou le service présente certains caractères établis par un règlement d’usage. Le règlement doit être joint au dépôt. Une telle marque ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Mais transmission possible à une autre personne morale.  Ø  Marques complexes    ·         **Différence entre les AO et les marques :**    L’A.O constitue un signe **distinctif collectif** puisqu’elle bénéficiera à tous les producteurs du lieu couvert par l’appellation qui respectent les conditions réglementaires de production. L’AO n’est donc pas la propriété privative de leurs bénéficiaires. Les A.O et les indications de provenance géographiques ont pour objet de **garantir l’origine géographique** d’un produit, ce qui n’entre qu’indirectement dans les fonctions de la marque. L’A.O ne concerne **pas les services**. Son régime est très différent de celui des marques. L’appellation d’origine est toujours constituée par une **dénomination**tandis que la marque peut consister également en un emblème ou dans des sons. Lorsqu’un produit bénéficie d’1 A.O, il est permis d’incorporer celle-ci dans une **marque complexe** composée outre de l’appellation, d’un élément distinctif. En revanche, on ne peut pas s’approprier à titre de marque la seule A.O alors même que le produit sur lequel elle sera apposée y aurait droit.      ***Section préliminaire : les textes applicables aux marques***     * **La Convention de l’Union de Paris (1883)**   Les grands principes : Assimilation de l’étranger unioniste au national, le bénéfice du délai de priorité de 6 mois à compter du 1er dépôt dans le pays d’origine. Plusieurs dispositions spécifiques aux marques :  §     Possibilité pour un pays de prévoir la déchéance pour non-usage  §     Possibilité d’utiliser 1 marque adaptée par rapport à celle originellement enregistrée dans la mesure où les 2 signes ne présentent pas de différences substantielles  §     Possibilité d’un enregistrement au profit de plusieurs copropriétaires  §     Protection du produit marqué même en l’absence des termes « marque enregistrée »  §     Principe de l’indépendance des marques  §     Protection des marques notoires  §     Liste des signes interdits à usage de marques  §     Dépôt entraine protection dans le pays de dépôt et dans les autres pays (l’étranger pourra être mieux traité que le national)  §     Protection temporaire des marques lorsqu’elles revêtent des produits figurant aux expositions internationales  §     Délai de grâce de 6 mois pour le paiement des taxes     * **L’arrangement de Madrid**   Réel succès. Système d’enregistrement international des marques au Bureau International de l’OMPI. Examen formel de la demande et publication de l’enregistrement au Registre International des marques. Durée de l’enregistrement international est de 20 ans. Passé les 5 premières années postérieures à l’enregistrement international, les marques nationales qui en sont issues suivent le sort de la marque d’origine : si cette dernière est annulée, les autres le seront également.     * **L’arrangement de Nice**   Classification internationale des produits (34 classes) et services (8 classes)     * **ADPIC (art. 15 à 21)**   Ratification de la France a conduit le législateur à modifier plusieurs dispositions de CPI.    ·         **La marque communautaire :**  Instaurée par le règlement du 20 décembre 1993 puis complété par le règlement du 13 décembre 1995 portant modalité d’application du règlement précédent (procédure de dépôt, procédure d’opposition et la preuve de l’usage, la procédure d’enregistrement, le transfert de licence, la renonciation, la déchéance et la nullité etc.)  **SOUS-TITRE 1 :**  **LA TYPOLOGIE DES SIGNES**  **LE CHOIX DU SIGNE**    Peuvent notamment constituer une marque d’après l’art. L. 711-1 CPI :  - Les dénominations sous toutes les formes  - Les signes sonores  - Les signes figuratifs    ***Section 1. La marque nominale***    Les marques nominales sont constituées d’un ou plusieurs mots de sorte qu’elles peuvent se prononcer, se lire et s’écrire.    ***A.***    ***Les marques nominatives* :**     * **Le nom patronymique** :   --        **Le nom du déposant** : C’est celui consacré par l’Etat civil. Mais une longue et loyale possession d’un patronyme peut conférer un droit sur le nom. Le possesseur d’un patronyme bénéficie a priori d’un droit égal à celui de ses homonymes à le déposer à titre de marque mais cela risque de se traduire par le fait que le 1er déposant pourra empêcher les autres de le faire. Cependant, l’usage de son nom par l’homonyme ne peut aller jusqu’au dépôt par celui-ci d’une marque déjà enregistrée par un autre ; il peut cependant prétendre à l’usage de son patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. Les juges peuvent limiter ou interdire l’utilisation du patronyme de l’homonyme si l’utilisation qui en est faite porte atteinte aux droits du titulaire sur la marque considérée. La limitation consiste habituellement dans l’adjonction au nom patronymique d’un prénom ou le choix d’un graphisme différent de celui de la marque d’origine afin d’éviter les confusions. Au sein d’une même famille, la réglementation paraît favorable à l’interdiction, celle-ci demeurant réservée aux usages abusifs ou frauduleux qui traduisent une volonté parasitaire non-ambiguë de la part de l’homonyme.  --        **Le patronyme d’un tiers**: Bien que le nom soit en principe un signe indisponible, la jurisprudence a admis que le nom et la personne soient séparables permettant ainsi la cessibilité de l’usage du nom patronymique à titre commercial. Arrêt Bordas. 2 hypothèses :  -  *Utilisation du patronyme d’un tiers avec son autorisation*: Autorisation écrite, gratuite ou à titre onéreux.  -  *Utilisation du patronyme sans son autorisation* : Le déposant d’une marque consistant dans le nom patronymique d’autrui peut-il bénéficier d’une sorte de prescription acquisitive ? Oui car l’action du possesseur du nom patronymique utilisé sans autorisation ne peut agir que dans le délai de 5 ans.  -- **Les noms patronymiques appartenant au domaine public**: Noms banals auxquels    Aucune célébrité n’est attachée (shampooing Dop), noms banals mais dont les    Titulaires possèdent une notoriété personnelle peuvent être déposés à titre de marque    De marque par leur titulaire, les noms illustres de personnes décédées ne peuvent être    Utilisés qu’après l’accord des héritiers (« Trophée Jules Verne »).  --    **Les noms d’usage** : Exception faite en matière littéraire et artistique ou  - Commerciale, l’utilisation du nom de l’époux possible dans la vie courante et à titre  - de marque. Il faut l’autorisation après le divorce. Si décès, droit d’usage subsiste mais il est intransmissible.    ***B.      Les accessoires du nom***    -- **Le prénom**: Peu importe qu’il soit celui du déposant. Mais les tiers ne pourront pas déposer à titre de marque un prénom original si risque de confusion préjudiciable entre ce prénom et la marque « Soraya ».  -- **Les pseudonymes** : Pseudonyme du déposant ou pseudo d’un tiers après avoir sollicité son autorisation. Dans le cas contraire, possible interdiction de l’utilisation commerciale et annulation du dépôt de la marque si l’utilisation commerciale ou le dépôt à titre de marque lui porte préjudice en raison de la confusion. (« Lova Moor »). Les pseudonymes célèbres peuvent être utilisés en l’absence d’héritiers (« Stendhal »). Mais les noms des personnages littéraires ou du cinéma ne sont pas des pseudonymes et peuvent être déposés à titre de marques : s’ils sont originaux, protection par droit d’auteur, il faudra l’autorisation du créateur.  -- **Les titres nobiliaires** : Pas de problème quand le titre accompagne un nom de fantaisie. Mais quand il accompagne le nom patronymique d’un tiers, il est traité de manière identique.    ***C.      Les noms géographiques***  Ils peuvent être déposés à titre de marque mais interdiction dans 3 cas  (1)               S’il s’agit d’1 A.O (AOC ou A.O communautaires et I.P)  (2)               Lorsque l’appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale  (3)               Lorsque l’acquisition d’un droit de marque sur la dénomination géographique serait de nature à monopoliser une dénomination qui est de nature collective en raison de la notoriété qui y est attachée.    **- Les noms de crus :**  Interdiction de l’appropriation à titre de marque du nom d’un cru appartenant à un tiers, dans un domaine viticole.  - **Les noms des collectivités locales :**  Ça permet aux collectivités locales de battre monnaie de leur image  - **Les noms géographiques prestigieux :**  Réticence de la jurisprudence qui considère que le fait de monopoliser un nom géographique prestigieux qui constitue un bien collectif au même titre qu’1 A.O.C ou 1 I.P, doit être refusé. (Ex : « Paris » ne doit pas pouvoir être approprié par 1 parfumeur en raison du prestige dont il est entouré mais il doit bénéficier à l’ensemble de la profession)    ***D.     Les marques nominales non-verbales***  Lettres (ô), chiffres (N°5), initiales (LV entrecroisées)    ***E.      Les slogans ou devises***  Ils peuvent être déposés à titre de marque à condition qu’ils remplissent bien la condition de distinctivité (ils ne doivent pas être descriptifs). Omo lave plus blanc.  Les devises constituent un attribut de la personnalité, mêmes conditions que celles du nom patronymique.    ***F.       Les termes de fantaisie***  Catégorie résiduelle. Il faut juste que le terme choisi soit valable.  Le néologisme est un mot nouveau forgé dans un but commercial et déposé à titre de marque (« La Pierrade »). Les termes étrangers peuvent également être déposés à titre de marque. Ils doivent néanmoins comporter une traduction en français.    ***Section 2. Les marques sonores***    La représentation graphique s’effectue par le biais de la portée musicale c’est à dire par la transposition de la musique en notes écrites. Pour les autres sonorités, on recourt au spectrogramme de sons (bruit du pot d’échappement d’une Harley).    Dépôt possible si les sons sont susceptibles d’une représentation graphique, c’est à dire représentables par des notes de musique, ou au moins des sonogrammes. (Indicatif d’émission de télévision ou de radio, musique accompagnant le slogan publicitaire…) Signes auditifs peuvent aussi être déposés (rugissement d’un lion).    ***Section 3. Les marques figuratives***    Ce sont des signes, autres que les mots ou les sons, qui s’adressent à la vue, tels que les dessins, les couleurs et les formes.    ***A.     Les dessins***     Coquille de Shell, tigre d’Esso, bibendum Michelin, Mot typographié d’une certaine façon : Astérix sur les BD  Dessin : Toute disposition de trait ou de couleur représentant une image ayant un sens déterminé. Figure à deux dimensions.    ***B.      Le portrait :***  Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits, à plus forte raison quand cette reproduction est utilisée à des fonds commerciales ou publicitaires    ***C.      Les armoiries privées :***  Mêmes règles que le titre nobiliaire. Il faut l’autorisation du titulaire ou des héritiers.    ***D.     Un bâtiment :***  -       **Immeuble privé** : Le droit de propriété s’étend aux images du bien approprié.  -       **Immeuble en copropriété** : Le droit acquis sur l’image de l’immeuble ne peut avoir pour effet de priver les autres copropriétaires de déposer une représentation différente de cet immeuble à titre de marque.  -       **Immeuble situé sur le domaine public** : Son image peut a priori être déposée à titre de marque. Mais problème de la notoriété de certains monuments publiques rend impossible le dépôt à titre de marque.      ***E.      Une création***    Il faut l’autorisation du créateur ou de son ayant-droit si le dessin est une œuvre de l’esprit. Idem pour toute modification ultérieure.    ***F. Les couleurs***    -**Les dispositions de couleurs**  Utilisation d’une ou de plusieurs couleurs sous une forme ou dans une position particulière.  - **Les combinaisons de couleurs**  Une combinaison est constituée par un assemblage ou un arrangement dans un certain ordre d’au moins deux éléments. Un contraste de couleurs peut également faire l’objet d’un dépôt à condition que les couleurs soient précisées. Ex : rayures d’une pâte dentifrice  - **Les nuances de couleurs**  Avant loi de 1991, jurisprudence hésitante quant à la validité d’un dépôt portant sur une couleur unie. Maintenant une couleur unie peut être revendiquée dès lors qu’il s’agit bien d’une couleur déterminée. Ex : jaune Kodak, couleurs des voitures      ***F.       Les formes/ modèles***  Forme bouteille Perrier ou Coca-cola, forme de galets des tablettes de lessive.  Les signes tridimensionnels peuvent être déposés à titre de marque (ex : pot de moutarde). Ne sont pas considérés comme valables les formes de nature générique ou banale ou encore les formes indissociables d’un certain effet technique (Lego). Sont dépourvus de caractère distinctif les signes conférant au produit sa valeur substantielle.    RQ : marque complexe : à moitié nominale et à moitié figurative. Ex : Apple Macintosh  figurative par la pomme et nominale par le nom.      ***Section 4. Les marques tactiles et olfactives***    Le choix d’un signe répond à 2 exigences ; Tout d’abord qu’il soit perçu par les sens et qu’il puisse être susceptible d’une représentation graphique. Les signes s’adressant au sens olfactif ne sont pas a priori exclus de la loi, le principal obstacle à leur choix à titre de marque réside dans l’exigence d’une représentation graphique.  Pas contenues dans la loi. Jurisprudence française réservée. CJCE (2002) : la marque olfactive ne peut être protégée. L’odeur n’est pas susceptible de représentation graphique claire. Ni le formule chimique, ni la description, ni le dépôt d’un échantillon ne sont une représentation graphique.    **SOUS TITRE 2**  **LES CONDITIONS DE VALIDITE DU SIGNE**        **CHAPITRE 5 LA LICEITE DU SIGNE**       Conformité à **l’ordre public et aux bonnes mœurs**, et respect des **interdictions spéciales** de l’utilisation de certains signes.    ***Section 1.  Les marques illicites en soi***    **L’art. L711-3 du CPI**pose la condition de licéité du signe pouvant être enregistré comme marque, il comprend  3 alinéas renvoyant chacun à un aspect différent de la condition de licéité de la marque, qui intéresse directement le consommateur en ce qu’il est au centre de l’appréciation de ce critère dans la mesure ou l’alinéa 3 précise que cette condition de licéité s’apprécie par rapport au consommateur qui ne doit pas être trompé par la marque. Ainsi cette condition de licéité a pour but non seulement de protéger l’intérêt général mais aussi le consommateur.  L’alinéa 1 précise renvoie aux signes exclus par **l’article 6 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883, et à l’article 23  de l’annexe IC  à L’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC**. Est ainsi interdit l’emploi de marques qui seraient composées des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union (à ce titre on peut noter que la France n’a pas choisi le notifier le coq comme l’un de ses emblèmes selon la **CA Paris dans un arrêt du 4 janvier 1980 :**puisque « le coq n’est pas actuellement utilisé par l’administration française comme symbole de l’autorité publique et ne compte pas au nombre des emblèmes notifiés à l’OMPI » et que c’est à tort que le directeur de l’INPI a rejeté le dépôt d’une marque constituée par les lettres "p&j" entrelacées et stylisées dans la forme d’un coq de fantaisie)**)** , les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un pu plusieurs pays de l’Union sont membres. Les signes exclus par les accords de Marrakech concernent les marques de vins comportant une indication géographique identifiant des vins  ou constitués par de telle indication et les marques de spiritueux contenant une indication géographique identifiant des spiritueux.  Il est également à noter que **l’art. 23 de la Convention Internationale de Genève du 6 juillet 1905** interdit l’emploi à titre de marque les mots « Croix Rouge » et « Croix de Genève » ainsi que leur emblème  et **une loi du 6 juillet 2000** pour les emblèmes olympiques et les mots « jeux olympiques ».  Ainsi cette protection des signes et emblèmes officiels justifiée par l’intérêt général et la souveraineté des Etats profite également au consommateur qui ne sera pas lésé lorsqu’il sera face à ces signes ; puisqu’il en connaitra les titulaires.    ***Section 2. Ordre public et bonnes mœurs***    **L’art. L.711-3 : cet article**exclut également qu’une marque puisse en tout ou partie être constituée par un signe contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs  c’est à dire des marques qui porteraient atteinte à des principes essentiels, au bon fonctionnement de la société. Il n’est pas possible de lister tous les signes contraires à l’OP et aux bonnes mœurs mais on peut déjà citer tous les signes incitant à la haine, violence raciale, intolérance religieuse.   On peut citer les signes incitant à la consommation de stupéfiants, tel est le cas de la marque « Cannabia » appliquée à des produits alimentaires, susceptibles par nature de contenir du cannabis et jugée contraire à l’OP par la **CA Paris dans un arrêt de la 4e ch. Du 18 octobre 2000** ou encore la marque « Chanvrette » associée au dessin d’une feuille de chanvre (même famille que le cannabis) et appliqués à une boisson pétillante non alcoolique à base de chanvre considérée contraire à l’OP par la **CA Rennes dans un arrêt du 12 mars 2002** le**consommateur moyen avisé** pourrait croire que la consommation du chanvre comme substance psychotrope n’est plus interdite en France (**L.628 du code de la santé publique et art. 222-37 du code pénal** prohibent la consommation du chanvre indien ou de chanvre cultivé de sorte à ce qu’il contienne une quantité suffisante de THC). Cette décision souligne bien que le consommateur est pris en compte dans le caractère licite ou non de la marque et que la marque est jugée licite afin que celui-ci ne soit pas trompé quant aux propriétés du produit en cause mais aussi quant à la loi qui interdit l’usage du chanvre, ainsi intérêt général et protection du consommateur se combinent bien !  On peut encore citer le **jugement du TGI de Paris du 7 juillet 1978** qui a annulé la marque « ticket modérateur » déposée pour désigner des tickets restaurants parce que ce terme avait un sens précis au sens de la législation en matière de sécurité sociale , et pouvait mener non seulement le consommateur comme l’usager à une grande confusion et faisant croire à un service officiel.  Mais le principe de spécialité reste quand même pris en compte et pas seulement le citoyen et l’ordre public et qu’un signe n’est pas en soi nécessairement contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, puisque la marque « Opium » appliquée à un parfum a été admise au motif que ce produit était sans rapport avec la consommation de stupéfiants (**CA Paris 7 mai 1979**).    ***Section 3. Les marques trompeuses ou deceptives***    **L’article L711-3 CPI**énonce « *ne peuvent être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service* ».    Cet article, contrairement à ce que souhaiteraient les associations de consommateurs, ne protège pas l’usage d’un signe trompeur dans le commerce, mais empêche seulement qu’un tel signe soit déposé comme marque.    La sanction de l’usage d’une marque trompeuse relève aujourd’hui d’un arsenal juridique extérieur au droit des marques :   * des **articles L 213-1 et suivants du code de la consommation** si cet usage est l’instrument d’une fraude ou d’une tromperie. * De **l’article L 121-1** de ce même code s’il s’agit d’une publicité trompeuse.     On peut envisager dans un premier temps la situation dans laquelle une marque deceptive sera sanctionnée directement par le directeur de l’INPI, et dans un second temps ce que l’on appelle l’usage deceptif d’une marque, qui se rattache à la fonction de garantie de qualité de la marque. Enfin on verra rapidement les procédures de contrôle de la marque.    ***A. Le refus d’enregistrement des marques trompeuses***    On peut dans un premier temps envisager les différents types de marques susceptibles d’être reconnues comme trompeuses, avant d’envisager de quelle manière le déposant veut tromper le public.    ***1.      Différents types de marques trompeuses :***     * *Marque sonore :* Il n’y a pas de jurisprudence à ce sujet. Selon Isabelle Roujou de Boubée, une marque sonore est susceptible d’être considérée comme deceptive. Ainsi par exemple, une marque sonore de café qui évoquerait le brésil alors qu’il provient d’une autre origine.      * *Marque purement figurative*: les exemples sont rares, mais le directeur de l’INPI a par exemple rejeté le dépôt d’une marque représentant un dessin de chamois car ce dépôt était fait pour des articles qui n’étaient pas en cuir (**décision du directeur de l’INPI, avril 1979, PIBD 1979, III, p 228)**      * *Marque complexe :* il y a dans la marque complexe une dénomination et un élément graphique qui jouent un rôle variable. Par exemple le directeur de l’INPI a refusé le dépôt de la marque « champerlé » sur une bouteille semblable à celles utilisées pour le champagne (**décision du directeur de l’INPI, 21 août 1987**)      * *Marque constituée de nom patronymique :* le dépôt du nom « lainé » comme marque pour des tapis et couvertures en tous textiles est considéré comme deceptive (**TA Amiens, 21 mai 1974, annale de la propriété industrielle, 1974, p 150)**      * *Marque constituée de mots étrangers*: observation liminaire : la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique pas aux marques, qui sont considérées comme des signes arbitraires, ne pouvant pas avoir d’équivalent en droit français.     La marque « supermint » a été considérée comme trompeuse pour des produits qui n’étaient pas à base de menthe ou parfumés à la menthe (**CA Paris, 12 décembre 1978, annales propriété industrielles, 1979, p 209)**    En revanche, la marque « NYC » pour des vêtements a été jugée valable car les magistrats ont estimés qu’il n’était pas établi que les jeunes intéressés par ces vêtements établiraient un rattachement entre ces produits et la ville de New York**(CA Paris, 6 mars 2002, juris data N° 2002-180062)**    ***2.      La victime :***    Il peut s’agir soit du concurrent, soit du consommateur. On envisagera ici le seul cas du consommateur, victime de la tromperie.  Il n’est pas nécessaire que celui-ci ait été effectivement trompé, mais seulement que l’erreur soit probable.  L’éventualité d’une erreur de l’acheteur est appréciée par le juge en fonction du type de clientèle auquel le produit ou le service est destiné.    ***i. Objet de la tromperie* :**    On peut distinguer ici selon que la tromperie porte sur le produit ou service directement c'est-à-dire sur ses éléments intrinsèques, ou bien qu’elle porte sur la relation qui unit le produit ou le service à des éléments extérieurs : ses éléments extrinsèques.    -          *Tromperie sur les éléments intrinsèques du produit ou du service :* on différencie selon que le déposant a voulu induire le client en erreur sur la nature ou bien sur la qualité du produit :     * *Marque deceptive sur la nature du produit ou du service :* si une marque est formée à partir d’un mot indiquant une caractéristique que le consommateur peut légitimement croire être celle du produit ou du service, désigné, il faut impérativement que cela corresponde à la réalité, faute de quoi la marque est deceptive.     Ainsi par exemple, la marque « tropical » pour des huiles et graisses ne résistant pas à la chaleur tropicale (**TA Paris, 28 mai 1970, PIBD 1970, III, 231)**  De même, la marque « « caviar petrossian » pour des œufs de poisson autres que du caviar**(CA Paris, 17 septembre 1999, PIBD 1999, 689, III, p 17)**    En revanche, lorsque la caractéristique évoquée par la marque parait purement fantaisiste, il n’y a pas de risque pour le consommateur. De ce fait, la jurisprudence a validé la marque « hippopotamus » pour des restaurants, car le consommateur ne risque pas de croire que l’on y consomme des hippopotames     * *Marque deceptive sur la qualité du produit ou du service :* la marque « servi frais » pour des produits surgelés est considérée deceptive (**CA Paris, 12 février 1981, annales propriété industrielle, 1981, p 32)**     De même, en matière viticole,  la marque « Napoléon » pour des eaux de vie n’ayant pas 5 ans d’âge a été jugée trompeuse (CA Paris, 11 février 1982, PIBD, 1982, III, p 94)    -          *Tromperie sur les éléments extrinsèques du produit ou du service :*     * *Marque suggérant une origine :* par exemple la marque « la pizza de Saint-Tropez » pour des pizzas fabriquées ailleurs est deceptive **(CA Paris, 9 février 2000, PIBD 2000, 699, III, p 287)**     De même la marque « Milwaukee Company » pour des vêtements qui n’étaient pas américains **(CA Paris, 2 décembre 1986, PIBD 1987, III, p 182)**    Ici encore, si l’origine est jugée suffisamment fantaisiste, la marque peut être déposée : c’est le cas de la marque « place Vendôme » pour des instruments pour écrire (**TA Paris, 7 juillet 1976, PIBD 1976, III p 461) ou encore « Mont Saint-michel » pour du beurre de toutes origines (CA Douai, 1erdécembre 1982, Gazette du Palais, 1983, II, p 447, note J. Rozier)**     * *Marque suggérant un contrôle et la garantie du produit ou du service*: la jurisprudence est extrêmement ferme à leur égard, et par exemple refuse tout dépôt de marque utilisant le terme « pharma » pour des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique.      * *Marque évoquant une récompense*: l’Administration se montre méfiante si le produit ou le service désigné n’a pas réellement bénéficié de cette récompense. Elle a ainsi rejeté les marques « Oscar du fret aérien » pour des services d’éducation et de divertissement.     Elle a encore rejeté le dépôt de la marque « super oscar » pour des vêtements et des chaussures (**décision du directeur de l’INPI, 1980, PIBD 1980, III, p 181**)     * *Marques comportant le terme « Franc*e » : la jurisprudence les analyse et ne rejette que les marques qui s’insèrent dans un  contexte qui suggère l’existence d’une garantie.     « France chauffage » pour des installations de chauffage a été rejetée (**CA Paris, 26 novembre 1979, annales propriété indu, 1980, p 364)**    « Pradel France Distribution » en revanche a pu faire l’objet d’une marque car les magistrats ont estimés qu’elle laissait seulement supposer l’existence d’un secteur de distribution et non celle d’une provenance particulière des produits ou leur couverture par une garantie spéciale (**CC° Chambre Commerciale, 9 mars 1999, PIBD, 1999, 679, III, p 299**)    **Enfin, une marque peut devenir trompeuse du fait de son titulaire, et par conséquent encourir la déchéance.**Cette cause de déchéance est introduite à**l’article L 714-6 b) du CPI**, par souci d’harmonisation avec la Directive du Conseil des Communautés Européennes. Ici donc, le vice qui affecte la marque n’est pas originel. Pour reprendre l’expression de Colombet : « Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages, une marque non deceptive à l’origine devient trompeuse ».  Il y a peu de jurisprudence à ce sujet.  Ce qui a retenu notre attention est l’effort de la doctrine en vue de développer ce concept afin de protéger le consommateur.  Y. Reboul a par exemple envisagé la déchéance de la marque devenue trompeuse du fait de la modification de la qualité des produits vendus sous la marque. De même lorsque le titulaire concède une licence (même auteur).Ou encore lorsqu’une marque devenue notoire utilise son nom pour des produits qu’elle ne distribuait pas auparavant (B Schaming) (cf. : procès Apple et Apple)    ***3.      Jurisprudence communautaire :***    On peut ne citer qu’un arrêt, qui nous parait résumer pas mal de points concernant le caractère trompeur de la marque en droit communautaire.  Il s’agit de **l’arrêt rendu le 30 mars 2006 par la CJCE : « Elizabeth Emanuel ». (PIBD, 2006, N° 830, III, p 356**)  *Premièrement*, dans cet arrêt les juges rappellent que « le motif d’ordre public qui justifie l’interdiction édictée par l’article 3§1 g) de la directive est la protection du consommateur »  *La CJCE précise* que le caractère trompeur suppose que la marque crée un risque de confusion « dans l’esprit du consommateur moyen », à condition toutefois « que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »  *Mais surtout, la CJCE répond* par la négative à un litige qui s’est également posée en France, sur la question de savoir si une marque peut devenir Déceptive lorsqu’elle comporte le nom d’une personne, à la suite du départ de cette dernière.    En effet, il était soutenu que lorsque la personne ayant autorisé l’usage de son nom à titre de marque jouit d’une réputation pour la conception ou la fabrication des produits en cause, son éviction de l’entreprise rendrait la marque deceptive, le public pouvant à tort attacher à ce nom une qualité de produits **(CA Paris, 15 décembre 2004 « Inès de la Fressange », D 2005, AJ, p 772)**  **La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2006**avait contourné le problème en empêchant Inès Seignard de la Fressange de demander la déchéance de la marque sur le fondement de l’article 1628 du Code civil : la garantie d’éviction.  La CJCE, en se basant sur l’intérêt du consommateur, affirme que dans une telle situation, le rôle essentiel de la marque, qui est de garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriquée ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, est préservé. **(CJCE, 30 mars 2006, Aff. C/259/04, « Elizabeth Florence Emanuel »).**  Le consommateur n’est donc pas trompé selon la CJCE lorsqu’il achète un produit en considération de la marque patronymique désignant une personne qui ne les fabrique plus.        ***L’usage déceptif de la marque, sa fonction de garantie :***    Cette réflexion part du constat que fait le professeur Mathély : « c’est parce que l’objet marqué provient d’une origine constante que le consommateur peut attendre la permanence de certaines qualités ».    En effet, si le client n’est pas déçu, il aura naturellement tendance par la suite à porter sa préférence vers le même produit ou service.    Cette fonction de garantie de qualité est fragile cependant car elle n’est qu’économique ou de fait : si le titulaire de la marque trahit la confiance de ses clients en réduisant la qualité de ses produits, la seule sanction qu’il encourt est économique : une perte de clientèle. Aujourd’hui on ne considère pas, comme on l’a vu tout à l’heure, que ce changement de qualité permette de demander la déchéance de la marque pour deceptivité.    Une évolution jurisprudentielle de la CJCE portant sur la fonction de garantie de la marque est significative de la prise en compte croissante des intérêts des consommateurs en droit communautaire.    *1er temps : négation de la fonction de garantie* : **les arrêts Hag I et Centrafarm, du 3 juillet 1974 : la CJCE** nie la fonction de garantie d’origine des produits marqués dans l’intérêt des consommateurs (recueil, p 731 et 1183)  Dans l’arrêt Hag I, la marque « Hag », désignant des cafés se trouvait, à la suite d’une cession forcée intervenue à l’issue de la seconde guerre mondiale, détenue dans deux Etats membres, par deux titulaires, entre lesquels n’existait aucun lien d’aucune sorte.  Le titulaire de l’une des marques exporta des produits marqués vers l’Etat où la marque appartenant à l’autre titulaire produisait effet. Celui-ci exerça alors une action en contrefaçon de sa marque. La CJCE fut saisie par un recours préjudiciel tenant à déterminer la compatibilité de cette action avec les règles de libre circulation des marchandises. La Cour y répondit par la négative, en soulignant que « l’indication de l’origine d’un produit de marque est utile, l’information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises ».    En conséquence, les produits d’origine différente peuvent circuler simultanément sur un territoire national sous la même marque, pour la plus grande confusion des consommateurs, puisque les produits risquent de ne pas présenter les mêmes qualités.    *2ème temps : évolution* : **l’arrêt « Terrapin-Terranova », CJCE, 22 juin 1976** : la cour modifie son point de vue et considère que la marque, outre sa fonction de réservation et de protection du titulaire contre la contrefaçon, a pour rôle de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits (recueil, p 1039)  Dans cette affaire, deux entreprises, dans deux Etats membres, avaient déposé deux marques similaires pour des produits similaires. L’action du titulaire, tendant à empêcher l’usage de la marque similaire sur le territoire de l’Etat  où sa marque produisait effet, a été jugée compatible avec la règle de libre circulation des marchandises, dès lors qu’il existait un risque de confusion.  *3ème temps : aboutissement :* dans un litige concernant la même marque « Hag », et posant le même problème, la CJCE a renversé la solution de l’arrêt Hag I, pour juger légitime l’opposition à l’importation autorisée par la législation nationale.  Dans **cet arrêt Hag II, du 17 octobre 1990, la CJCE** énonce que pour que la marque puisse jouer son rôle de qualité, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».  *Question :* la solution valait elle aussi dans l’hypothèse, plus fréquente, d’une cession volontaire ?  Le problème qui se pose : en France, et contrairement à certains pays comme l’Allemagne, la marque est un élément du fonds de commerce, et peut être cédée.  Il est intéressant de noter qu’en Allemagne on fonde l’interdiction de céder une marque indépendamment du fonds de commerce sur la tromperie qu’elle pourrait constituer à l’égard des consommateurs.  L’article 6 quater de la Convention de l’Union de Paris concilie les deux conceptions en disposant que si un pays oblige la cession du fonds de commerce/entreprise avec la marque, il suffira pour que cette cession soit valide que la partie du fonds de commerce ou de l’entreprise située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.  **La CJCE, dans un arrêt « Ideal Standard » du 22 juin 1994 a répondu par l’affirmative (recueil p I-2836).**      ***C.  les procédures de contrôle***    On peut rapidement rappeler qu’un double contrôle est exercé sur la validité des marques : un contrôle a priori lors du dépôt, suivi d’un contrôle a posteriori alors que le titulaire a un droit de propriété intellectuelle sur la marque.  *A priori :* le Directeur de l’INPI peut rejeter le dépôt s’il considère que l’un des éléments requis pour l’obtention d’un droit de marque n’est pas remplis **(L 712-7 CPI)**  Le déposant pourra intenter un recours devant sa Cour d’appel (**L 411-4 CPI)**  *A posteriori :* La nullité peut être demandée soit pas voie principale, soit par voie reconventionnelle.  L’action reconventionnelle est quasi systématique de la part des défendeurs à qui l’on reproche un acte de contrefaçon, de la même manière que ce que l’on a vu en matière de brevet. Il est parfois donc dangereux de se lancer dans de telles actions.    **CHAPITRE 2 LA DISTINCTIVITE DU SIGNE**    **Le caractère distinctif de la marque signifie que celle-ci doit permettre d’identifier un produit ou un service parmi les produits  & services de même nature proposés par les concurrents**. En  droit français **L.711-2 CPI** déclare dépourvu de caractère distinctif les signe sou dénominations génériques ou descriptifs, de ce point de vue, l’exigence de distinctivité se trouve toute entière absorbée par la prohibition des marques génériques ou descriptives.    ***I. Le caractère arbitraire de la marque***  Le droit à la marque n’est pas un droit sur une création nouvelle. Il importe donc peu que les termes choisis comme marque ne soient pas le fruit d’une œuvre d’imagination et soient déjà tout à fait connus ou même courants et appartiennent au langage usuel. **Ce qu’il faut c’est que leur choix ne retire pas du domaine public des signes qui nécessaires à tous les commerçants qui exercent des commerces de même nature pour présenter leur marchandises ou offrir leurs services au public**. L’appropriation de tels termes constituerait une entrave à l’exercice de leur activité.  Ces signes peuvent être indispensables aux concurrents de 2 façons :  ·          Tout d’abord ils peuvent constituer la désignation même du produit vendu ou du service offert = marque générique/banales nécessaires qui sont nulles à ce titre  ·         Le signe peut également être composé par un terme indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit = marque descriptive qui est également nulle à ce titre.  Il se peut que des termes, qui, pris isolément seraient générique ou descriptifs, soient combinés entre eux pour former un tout suffisamment distinctif pour que la marque soit valable. Certaines décisions sont hostiles à cette validité prétextant que l’on ne peut retirer du domaine public des termes usuels cf. **Paris 30 avril 1981**→ opposition de Galloux & Azéma. Dans de tels cas on se trouve en présence de marques faibles, et seul l’ensemble est protégé tandis que les éléments banaux pris isolément ou autrement groupés peuvent être naturellement utilisés par les concurrents.  Il se peut aussi que le caractère générique/descriptif soit contenu dans **une syllabe de la marque**, préfixe, suffixe ex : produit pharmaceutiques qui comprennent  souvent des radicaux indiquant la composition du produit ou sa destination, cela n’empêche pas l’ensemble du mot composé d’être un signe de protection.  Plusieurs syllabes ayant une signification peuvent être regroupées en un seul mot pour constituer **un néologisme**, l’ensemble pourra constituer une marque valable même si les syllabes sont banales.  **Des initiales**, même si elles correspondent à des termes banaux, génériques ou descriptifs peuvent constituer des marques valables.  Il peut aussi arriver qu’un terme insuffisamment distinctif à l’origine acquiert par l’effet de la durée la valeur d’une marque et soit protégé comme tel cf. **art. 6 de la convention internationale de l’Union de Paris** disposant que pour l’appréciation du caractère distinctif il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment la durée de la marque.  Selon une jurisprudence constante, c’est toujours à la **date d’acquisition du droit**(c’est à dire lors du dépôt et de l’enregistrement) qu’il faut se placer pour juger du caractère arbitraire, et de la validité. Si le caractère générique/descriptif existait dès ce moment, ma marque est nulle. Si la marque était arbitraire à ce moment, elle conserve ce caractère et doit être déclarée valable même si les termes sont devenus très courants → vif succès de la marque (pas de déchéance pour excès de notoriété en droit français, **L.714-6 CPI** prévoit la déchéance lorsque la marque est devenue la désignation usuelle du produit).      ***II. Les marques génériques ou nécessaires***    **La marque générique est celle qui est constituée uniquement par l’appellation usuelle du produit désigné ou du service offert**. Une telle marque ne peut être valable car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage commun et à utiliser des périphrases pour désigne les produits et services de leur commerce. Il importe peu qu’il existe des expressions banales pour désigner le même produit ou service.  **L.712-2 a**la définit comme *«  celle qui dans le langage courant ou professionnel est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service* ».  ·         Le signe est nécessaire lorsqu’il est constitué d’un signe dont l’emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause ex : chaise pour des chaises !  ·         Le signe est générique lorsqu’il définit la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient l’objet ex : siège pour des sièges !  ·         Le signe est usuel lorsqu’il est communément utilisé pour désigner l’objet en cause ex : bagnole pour des automobiles.  Beaucoup de jurisprudence / néologisme formés à partir de termes existants. La jurisprudence considère qu’il s’agit de marques valables dans la mesure où le néologisme présente une part suffisante d’arbitraire dans le choix des termes, leur inversion, leur contraction, leur déformation (ex : soldécor pour des revêtements de sols et de murs cf. **CA Paris 9 février 1978**) à l’inverse la marque sera considérée comme nulle lorsque le mot forgé est trop proche de celui à partir duquel il est formé (ex : baby slip pour des couches cf. **CA Paris 23 février 1981**).  Pour les marques constituées de **termes étrangers** qui seraient génériques dans le pays d’origine, la question de savoir s’il présente en France un caractère suffisamment arbitraire dépend de la manière dont il est compris par la majorité de nos concitoyens ex : New York sera une marque générique nulle (**TGI Bordeaux 27 janvier 1978**) mais pas Fragola (**CA Paris 23 février 1981**).  ·         **Les marques figuratives** peuvent aussi être nulles en tant que génériques et banales, chaque fois que l’emblème ou la forme apparaitra comme nécessaire pour désigner le produit ou pour servir à son emballage, la marque sera déclarée nulle ex : une vache pour des fromages.  Sont considérés comme non-distinctifs « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (ex : la division d’une barre de chocolat en dents unies par la base permettant un sectionnement facile de cette barre.) Pour la CJCE c’est même un obstacle préliminaire qui empêche l’enregistrement indépendamment de son caractère distinctif ou non  ·         **Les marques nominales**, Ex : banquette-lit, parfum de voyage, fondant d’oie. Mais pas doudou pour une peluche car ce mot signifie aussi une jeune femme aimée ou une monnaie ancienne, et il existe d’autres vocables !  Pour l’appréciation du caractère générique d’une marque nominale, il importe peu que celui-ci soit un néologisme ou qu’il s’agisse d’un mot étranger. Le néologisme sera considéré comme distinctif s’il présente une part suffisante d’arbitraire (ex : « gore » pour des films d’épouvante).      ***III. Les marques descriptives.***    **L.711-2 b**« *les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » constituent des marques descriptives* ».  Il s’agit de ce qui est commun à tous les objets semblables.  Il est normal que de telles marques soient nulles car on ne peut pas permettre à un commerçant de s’approprier des termes indispensables à ses concurrents pour définir la composition, les qualités et caractéristiques essentielles de ses produits.  Différence d’appréciation / caractère générique : pour Françon le terme générique rend intenable la position des concurrents obligés d’user de périphrases alors que pour les marques descriptives la situation des concurrents est seulement inconfortable, le monopole ne porterai que sur un des traits caractéristiques du produit ou du service ne cause, ces commerçants conserveraient la possibilité de mettre en lumière d’autres traits de ce même produit ou service pour attirer l’attention du public sur lui. La formulation de la loi nouvelle est de nature à permettre une appréciation plus sévère de cette exigence et à faire considérer comme descriptive des marques seulement  évocatrices.  La prohibition des marques descriptives ne doit pas empêcher les marques évocatrices qui se bornent à faire allusion à certaines caractéristiques ou qualités du produit ont ainsi été annulées en raison de leur caractère descriptif super glue pour des colles (**Com. 6 novembre 1984**) mais a été validée camping-gaz pour des réchauds à gaz (**CA Paris 23 juin 1981**).  A l’instar de la marque générique, pour qu’une marque descriptive soit jugée valable, il faut qu’elle indique une qualité, une quantité du produit ou du service, et non pas qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer.  ·         **L’espèce du produit ou du service** : « affaires » pour un journal économique jugé descriptif  ·         **La qualité du produit ou du service** : « bril » pour désigner des produits d’entretien automobile jugé descriptif.  ·         **La destination du produit ou du service**: « Grand chef » pour désigner des vestes destinées aux seuls grands cuisiniers jugé descriptif.  ·         **La provenance géographique du produit ou du service** ; « Hollywood story » pour des livres et des revues relatifs au cinéma jugé descriptif.  En matière de marque complexes, la combinaison d’éléments dont certains sont dépourvus de caractère distinctif et d’autre de nature arbitraire peut suffire à conférer à l’ensemble ainsi constitué sa capacité d’exercer la fonction légale de marque. Ex : Validité de la marque constitué par la combinaison de 2 éléments qui sont en eux-mêmes descriptifs.    Ø  Les marques fonctionnelles :    Forme imposée par la nature ou la fonction du produit. Ex : forme d’une tablette de chocolat qui sert à la sectionner en carrés. Mais pas la forme de la bouteille d’eau Perrier car on peut enfermer l’eau dans d’autres formes de récipients.    **CHAPITRE 3 LA DISPONIBILITE DU SIGNE**    Pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitimement déposé, il faut qu’il soit disponible c’est à dire **qu’un tiers n’ait pas déjà acquis des droits sur lui**. Il ne s’agit pas de nouveauté au sens du droit des brevets, il suffit que la marque ne soit pas au moment de son dépôt, l’objet d’un droit concurrent dans le même secteur d’activité.    ***I.                    La Nature des droits antérieurs opposables***    ***A.     Principes***     * **L.711-4 du CPI**dresse une liste des différents droits antérieurs susceptibles de faire échec au dépôt d’un signe à titre de marque. On y trouve des antériorités et n’affectent la marque que dans la limite du principe de spécialité : tel est le cas de la marque antérieure, de la dénomination ou raison sociale, du nom commercial, de l’enseigne. On y trouve aussi d’autres droits tel que les DA (ex : Tarzan ne peut pas être utilisé car titre d’une œuvre littéraire, retiens la nuit est un titre original d’une chanson et ne peut être utilisé comme marque de parfum), dessins &modèles (, la marque constituée par le dessin d’Astérix est valable car l’auteur a donné son autorisation, idem pour Schtroumpfs, Mickey, logos, forme d’un produit…), droits de la personnalité etc.…   Cette liste n’est pas exhaustive.  ·         L’antériorité la plus fréquemment invoquée est constituée par une autre marque. Le droit français exige que celle-ci ait été déposée en France (également sous la forme de marque internationale ou communautaire) et que son dépôt soit encore en vigueur. Ainsi le dépôt d’une marque doit donc pour être effectué avec sécurité, être précédé d’une recherche d’antériorités, qui sera effectuée, le cas échéant par des conseils en PI, des cabinets spécialisés ou encore l’INPI.    ***B.      Antériorité constituée par d’autres signes distinctifs***    Un problème délicat et controversé est celui de savoir si une enseigne, un nom commercial, peuvent constituer une antériorité de nature à rendre une marque nulle.    ***1.      le nom commercial***  Dans le sens d’un refus du nom commercial comme antériorité, de nombreux arguments existent :  Ø  Si une marque en usage antérieur mais non déposée n’empêche pas la validité de la marque déposée, a fortiori doit-il en être de même du nom commercial qui est un droit de nature différente (idem pour l’enseigne). En effet il serait dangereux de permettre à un droit au nom commercial (ou à l’enseigne), non publié lui aussi, de constituer une antériorité de nature à rendre nul un acte de dépôt postérieur, effectué alors que le déposant n’avait pas la faculté pratique de connaitre l’existence de tels droits.  Ø  Ensuite il semble difficile d’admettre que le titulaire d’un nom commercial né dans des conditions parfaitement correctes puisse voir l’efficacité de ses droits compromise par le dépôt postérieur d’une marque de fabrique qui viendrait créer des dangers de confusion avec eux.  Ø  L'article **L.711-4 b**dispose aujourd'hui « *on ne peut adopter comme marque un signe qui porte atteinte à un droit antérieur » et notamment « à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public* ».      ***2.      l’enseigne***    Elle n’a qu’un rayonnement localisé, et ne pourra donc pas en principe, faire annuler une marque qui serait déposée postérieurement sauf dans l’hypothèse de L.711-4 c ou elle est connue sur l’ensemble du territoire. Dans ce cas elle constitue un signe indisponible, et un dépôt postérieur en tant que marque ne peut pas être valablement effectué, s’il existe en + un risque de confusion.    ***3.      la dénomination sociale***    La DS est celle donnée à la personne morale qui exploite l’entreprise, elle joue pour la société un rôle du nom patronymique d’une personne physique.  Certaines décisions de jurisprudence en ont déduit que le domaine de sa protection était plus étendu que celui des autres signes distinctifs, et qu’elle était de nature à constituer une antériorité au-delà du secteur d’activité de l’entreprise qu’elle désignait.  Galloux & Azéma critiquent cette solution et pensent que la loi nouvelle a brisé cette jurisprudence.    ***4.      nom de domaine internet***    L’opposabilité du droit antérieur est subordonnée à son exploitation effective. Un simple dépôt sur un site d’enregistrement des noms de domaine ne suffit pas.    ***5.      Droits de la personnalité d’un tiers***    Image, voix, nom patronymique ou pseudonyme d’une personne sans son consentement. Interdiction absolue, même en l’absence de préjudice ou de risque de confusion.  (Boissy d’Anglas aurait fait perdre sa valeur historique au nom)  Signe portant atteinte au nom, à **l’image ou à la renommée**d’une collectivité territoriale.  Si une marque a été déposée au mépris des R sur les droits antérieurs, les titulaires de tels droits peuvent a posteriori exercer contre le déposant l’action en nullité de la marque. L’INPI ne procède pas à une recherche des antériorités. Il est donc possible qu’il ait accepté d’enregistrer un signe qui n’était pas disponible.    ***II.                  Les limites à l’opposabilité des droits antérieurs***    La disponibilité du signe choisi s’apprécie de façon relative, l’opposabilité des droits antérieurs est limité par plusieurs principes :    ***A.     Le principe de spécialité***     * Pour qu’une antériorité puisse rendre un signe indisponible, il faut que celle-ci existe dans **le même secteur commercial**que celui où l’on veut déposer la marque. Il importe peu que le même signe soit déjà utilisé dans d’autres branches commerciales pour des produits/services différents, car dans ce cas il n’y a pas de risque de confusion, et la marque peut jouer son rôle distinctif. Ainsi le principe de spécialité désigne le signe qui n’est protégé que pour des produits/services déterminés. * Une marque ne constitue une antériorité que pour les produits ou services figurants dans l’acte de dépôt. Le déposant a l’obligation d’indiquer lors du dépôt, la liste des produits/services pour lesquels il sollicite la protection, avec l’indication des classes correspondantes.   Ces classes de produits et services ont été mises en place par **la classification internationale** des produits & services adoptée lors de**l’arrangement de Nice du 15 juin 1957**, révisé en 1957 et 2002 : on compte 34 catégories de produits et 11 de services. Cette classification a pour but de calculer les taxes de dépôt et de faciliter les recherches d’antériorités mais est **dépourvue de portée juridique.**Il résulte que des produits figurants dans la même classe peuvent être considérés comme différents alors que des produits rattachés à 2 classes différentes seront considérés, le cas échéant comme similaires.   * Qu’est-ce que des produits/services similaires ?il existe 2 méthodes pour le déterminer :   Ø  **Un critère objectif et juridique**qui ne considère comme similaires que les produits dont la nature et l’usage, sont extrêmement voisins.  Ø  **Un critère économique et subjectif** qui étend le domaine des produits que l’on peut considérer comme similaires : seront considérés ainsi les produits dont le public a toutes les raisons de croire qu’ils proviennent du même fabricant.  Ø  La jurisprudence actuelle dominante se caractérise par une appréciation plus subjective écartant la possibilité de déposer des marques identiques ou voisines, pour des produits/services de nature différente mais que la clientèle peut attribuer à la même origine en raison de leur destination, complémentarité, similitude des outillages de fabrications ou des circuits de distribution.    ***B.      Le principe de territorialité***    Les seules antériorités opposables pouvant ruiner la disponibilité du signe sont les marques, ou autres signes distinctifs, qui sont protégés sur **le territoire français**. Pour les marques il s’agit de celles enregistrées en France suite à un dépôt nationale/international ou communautaire. Si le signe n’est pas protégé en France il est indisponible quand bien même il serait déjà approprié à l’étranger.    ***C.      Le droit d’opposer une antériorité***    **L.714-3 al3** : Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité pour indisponibilité du signe. Application délicate pour les signes distinctifs collectifs tels que les AOC. En toute hypothèse, le droit d’opposer une antériorité n’est pas ouvert à celui qui est poursuivi en contrefaçon. Cette règle conduit parfois le présumé contrefacteur à racheter des droits antérieurs afin de pouvoir les opposer au titulaire de la marque qui l’attaque. La jurisprudence a tendance à considérer de telles acquisitions comme frauduleuse (mais pas de généralisation).    ***D.     Marque notoire***     * Cette notion a été consacrée dans **l’art. 6bis de la Convention de l’Union de Paris et l'article L.711-4 du CPI** sans qu’aucune définition n’ait été donné.   La doctrine s’accorde à considérer comme notoire la marque qui est connue d’une large fraction du public, **le grand public** et pas un public de spécialistes.  **La notoriété doit ainsi s’apprécier par rapport à l’ensemble de la population**, la jurisprudence retient plusieurs indices comme l’ancienneté de la marque, sa durée de son usage, l’effort publicitaire, la diffusion massive du produit.   * Le titulaire d’une marque notoire en France qui n’a pas été  déposée  ne bénéficiera pas de l’action en contrefaçon mais pourra invoquer la marque notoire pour faire opposition à l’enregistrement du signe par un tiers, ou d’agir en nullité de cet enregistrement **(L.711-4 a et L.712-4 CPI**). * La reconnaissance de la notoriété à un signe distinctif emporte un effet notable :   Ø  **la dérogation à la règle de la territorialité**. Le titulaire d’une marque notoire est protégé en l’absence de tout dépôt.  Ø  En revanche, la notoriété ne permet **pas de déroger au principe de spécialité**. Cependant, le titulaire d’une marque notoire peut s’opposer à l’utilisation de son signe par un tiers pour des services ou des produits différents de ceux protégés via l’action en concurrence déloyale lorsque le risque de confusion est avéré. Un signe distinctif notoire peut constituer une antériorité opposable même dans un autre secteur d’activité. Elles restent soumises au principe de spécialité. Toutefois, le dépôt de la même marque pour des produits mêmes différents peut être rejeté par l’INPI ou annulé a posteriori par le juge si le titulaire de la marque notoire subit un préjudice ou si l’emploi de la marque constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le caractère préjudiciable de l’emploi de la marque peut résulter de l’utilisation avilissante du signe (dépôt pour une messagerie érotique du mot Etam, déjà utilisé pour de la lingerie féminine). L’exploitation est injustifiée en cas d’intention de nuire ou de parasitisme. La protection est fondée sur la théorie des agissements parasitaires et celle de l’abus de droit.    Ont par exemple été considérés comme indisponibles, et par suite interdites au nouvel utilisateur les marques  Waterman pour des lames de rasoir, ou Michelin pour des pâtisseries. Au contraire, Coca a pu être utilisé pour des produits de parfumerie, Chanel pour des boissons alcoolisées. En définitive, les juges peuvent donc déroger à ce principe selon leur appréciation souveraine    ***E.      Marque de renommée***    **Visée par L.713-5 du CPI**, c’est une notion équivoque. Aujourd'hui, sous l’impulsion de la CJCE et son interprétation de l’article 5.2 De la directive, il semble que cette notion implique **une réputation bien moindre** que la marque notoire. Il doit s’agir d’une marque connue d’une partie significative du public pour les produits/services couverts par elle. **La connaissance peut être limitée à une partie substantielle d’un territoire et le public à prendre en considération n’est pas le grand public.**  Elle a ainsi une réputation inférieure à celle de la marque notoire, ce qui justifie la qualification de marque jouissant d’une renommée ne permette pas de déroger au principe de territorialité et emporte des conséquences quant à l’application du principe de spécialité.   * Incidence sur l’application du principe de spécialité : L.713-5 al 1 dispose « *L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».*En revanche il ne permet pas de faire échec à l’enregistrement pour des produits non similaires d’un signe de nature à porter préjudice au titulaire de la marque jouissant d’une renommée (solution différente en droit communautaire qui prévoit la possibilité pour le titulaire de former opposition).       **CHAPITRE 4 LE PRINCIPE DE SPECIALITE**  L'acquisition de la marque et dès lors sa protection n'interviennent qu'à l'intérieur de la sphère définie par l'enregistrement du signe considéré.  Dans la forme, **l'article L. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle** (détaillé à l'article R. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle) impose à toute demande d'enregistrement de *« comporter le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique ».*  De ce point de vue, le déposant est en réalité tenu d'une double obligation :   * D'une part, il lui est imposé de mentionner les classes de produits ou de services pour lesquels il sollicite la protection de son signe. * D'autre part, et surtout, il lui est imposé d'énumérer les produits ou services pour lesquels il en revendique les bienfaits, sans pouvoir se contenter dans son dépôt d'une simple référence à la tête de chapitre de cette classe.   **La classification offerte au choix du déposant n'a qu'une valeur administrative**. Elle n'a d'autre utilité en vérité que de faciliter le calcul des taxes de dépôt et la recherche d'antériorités. Ainsi, d'ailleurs, la rectification relative aux classes, certaines ayant été omises lors du dépôt, n'affecte pas la validité de la marque.    Au fond, le principe de relativité de la marque que l’on va étudier s’exprime dans un principe fondamental du droit des marques, et plus généralement des signes distinctifs : le principe de spécialité.    Le principe de spécialité de la marque résulte en lui-même du contenu des formalités requises aux fins d'enregistrement de la marque. **L'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle** dispose en ce sens : *« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ».*    Il signifie que le droit des marques n’existe, et donc n’est protégé que dans le rapport du signe avec des produits ou services.  Le principe tend par là-même à garantir la liberté du commerce et de l’industrie en évitant que le titulaire puisse, sans justification, empêcher d’autres opérateurs d’utiliser le signe dans l’exercice d’activités différentes, non susceptibles d’être confondues avec les siennes.  Il se déduit des justifications et finalités du droit de marque. Contrairement au droit des brevets ou au droit d’auteur, ce droit n’est pas octroyé en contrepartie d’un enrichissement de la collectivité par un travail de création, mais uniquement pour permettre à un opérateur de distinguer ses produits ou services, sans confusion possible, de ceux de ses concurrents.  On dit d’ailleurs traditionnellement que la marque est un « droit d’occupation » du signe choisi. Il est donc logique que le signe ne soit protégé que dans les limites de sa finalité, mais aussi qu’il puisse l’être sans limitation de durée.  Cela dit, un même signe peut cumuler une protection par le droit des marques et le droit d’auteur ou des dessins ou modèles.  En application du principe de spécialité il a par exemple été jugé que la commercialisation de tee-shirts reproduisant un flacon de parfum protégé par un droit de modèle et un droit de marque constitue une contrefaçon du premier mais pas du second parce que les produits litigieux n’étaient pas visés dans l’enregistrement de la marque. (**CA Paris, 19 mars 1992**)    Il reste néanmoins à déterminer l'emprise effective du principe de spécialité, surtout dans l'optique de la contrefaçon dont les conditions varient en fonction de l'identité ou de la similitude des produits ou services en cause    ***I/ La subordination du droit de marque à des produits ou services déterminés***    ***A)     Le caractère relatif de la marque***    La caractéristique essentielle du droit des marques tient dans sa relativité. Ce droit, contrairement au droit des brevets ou au droit d’auteur, ne protège en effet pas le signe enregistré en tant que tel. Il ne confère à son titulaire qu’un monopole d’exploitation sur ce signe dans la seule relation qu’il a avec des produits ou services déterminés.    Au-delà de ce cercle, étendu aux produits ou services similaires, le droit des marques n’existe tout simplement pas.    Le droit des marques n’est donc pas un droit absolu car il ne protège le signe qu’en tant qu’il désigne certains produits ou services.  Le terme de **« droit absolu** » est bien utilisé dans la Directive et par la CJCE, mais il s’agit seulement e faire apparaitre que le constat d’une atteinte au droit de marque n’est pas subordonné à la preuve de l’existence d’un risque de confusion dans l’hypothèse d’une identité à la fois entre les signes en litige et entre les produits ou services qu’ils désignent.    Ainsi les tiers peuvent exploiter voire déposer un signe identique, et a fortiori similaire, pour désigner des produits ou services ni identiques ni similaires.    ***B)     La détermination des produits et services protégés***    La protection de la marque englobe tout d'abord à l'évidence les produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Il en est ainsi très simplement pour permettre à la marque de remplir la fonction distinctive que lui assignent les textes.    La protection de la marque s'étend ensuite aux produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Au-delà de la simplicité de la formule employée dans ce cadre, se pose la question éminemment complexe de la notion elle-même de similitude    Celle-ci, à défaut de définition légale, peut être entendue en deux sens distincts :   * Dans un sens étroit au titre d'un critère « objectif et juridique » tiré de la nature ou de l'usage des produits ou services * Dans un sens plus large au titre d'un critère « subjectif et économique » qui permet alors de considérer comme similaires « des produits dont le public a toutes raisons de croire qu'ils proviennent du même fabricant »     ***1) La ressemblance intrinsèque des produits, ou similitude par nature (sens étroit*).**    Tel est le cas lorsque des produits ou services se ressemblent en eux-mêmes.  Ils répondent aux mêmes besoins, ont la même destination ou finalité, relèvent des même circuits de distribution ou sont vendus dans les même lieux.    La CJCE a confirmé sur ce point que la similitude s’apprécie en tenant « compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services (…) (qui) incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (**CJCE 29 septembre 1998, « Canon »)**    Ainsi, des produits de parfumerie et cosmétique constituent des produits similaires à des produits pharmaceutiques car ils sont « destinés aux soins et à l’entretien du corps et peuvent être vendus sur des points de vente communs » (**CA Paris, 19 septembre 2001).**    Même solution retenue pour la bière et le vin (**CA Paris, 7 octobre 2005**)    En revanche, il a été décidé, de façon un peu sévère, que les rhums et les bières ne sont pas des produits similaires (**CA Colmar 21 septembre 2004**).    ***2) La ressemblance extrinsèque des produits, ou similitude de produits différents par nature (sens large).***    Même lorsque les produits ou services ne présentent pas, par nature, de ressemblances quelconques, les juges peuvent encore conclure à leur similitude si les consommateurs peuvent, en raison des circonstances, être portés à les attribuer à une même origine.    Il a ainsi été jugé que des parfums et des vêtements sont similaires car « il n’est pas contesté que les sociétés de prêt-à-porter  ont diversifiées leurs activités dans ce secteur » (CA Paris, 6 septembre 2000).    La même solution a été retenue entre des pâtes et des conserves alimentaires au motif que les fabricants de pâtes ont tendance à proposer également des sauces sous forme de conserve (Cour d'Appel de Paris, 31 octobre 1991).        ***II/ Les Produits similaires et le cumul de protection :***    ***A)     Approche jurisprudentielle de la similitude des produits + notoriété marque***    1) Saisie de questions préjudicielles en interprétation de la Directive, la CJCE a consacrée une méthode, dite globale, d’appréciation du risque de confusion.    Elle en a déduit notamment dans son **arrêt Canon du 29 septembre 1998** que « l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ».    En conséquence, deux marques dont les produits et services ont une moindre similitude peut être refusée à l’enregistrement ou jugée nulle ou contrefaisante si la similitude des marques est grande.    Cette méthode impose de comparer successivement les signes en conflit et les produits  ou services qu’ils désignent, ou inversement, avant de conclure à l’existence ou l’absence de risque de confusion.    Cette méthode est désormais fermement imposée par la Cour de cassation, et suivie par les juges du fond.    La solution exclut nécessairement la démarche, classique en France, consistant à dissocier de façon parfaitement étanche la comparaison des signes et celle des produits et services.    Elle introduit encore une plus grande part de subjectivité dans l’appréciation de la similitude des signes.  En revanche elle a l’avantage de tenir compte assez finement de la perception que les consommateurs ont des produits ou services désignés sous une marque.    2) Le principe de spécialité de la marque limite nécessairement la protection de la marque aux produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Il en est ainsi pour toutes les marques, quelle qu'en soit en outre la notoriété.    La généralité des termes de **l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle** conduit à soumettre également les marques notoires au principe de spécialité.    La solution ne fait plus guère de doute aujourd'hui. En effet, après une période de relatif laxisme conduisant à admettre que la notoriété de la marque puisse faire éclater la règle de spécialité*,*les tribunaux ont opéré un retour certainement salutaire au principe de base qui englobe sans exception toute espèce de marques**(Arrêt de la cour de cassation chambre commerciale, 27 mai 1986**)    Il n'en demeure pas moins vrai, que le choix d'une marque notoire pour désigner des produits ou des activités différents de ceux pour lesquels elle est protégée n'est souvent ni fortuit ni innocent. Comme l'écrit J Azéma, « l'adoption d'une marque notoire pour un autre secteur traduit souvent une volonté de parasitisme, le déposant cherchant à profiter indûment du pouvoir attractif de la marque notoire »*.*    Soucieux de ne pas laisser impunis de tels agissements les tribunaux se sont précisément fondés à leur tour sur la notion d'agissements parasitaires, dont la sanction relève de mécanismes autonomes, pour sauvegarder les intérêts en jeu.  **L'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle** consacre formellement cette évolution. Il soumet en effet aux règles de responsabilité civile, donc à un fondement distinct du droit des marques, l'emploi d'une marque renommée ou notoirement connue*« pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement (...) s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».* C'est alors sur le fondement d'une faute spécifique, constitutive d'une atteinte à la valeur de la marque, que s'opère la sanction.    ***B) Cas particulier : la forme du produit et le droit d’auteur***      Il apparaît que le principe fondamental de spécialité en matière de marque perd toute signification concrète dans le cas d'une marque constituée par une création de forme protégée.    Comme nous l’avons déjà indiqué, le droit d'auteur est un droit absolu qui permet de sanctionner toute reprise de l'œuvre protégée, sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit.    Alors que le principe de spécialité limite l'indisponibilité d'un signe distinctif aux produits et/ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été déposée et enregistrée, le droit d'auteur permet de le rendre indisponible à l'égard de **tous** les produits et/ou services. Le principe de spécialité est ainsi supplanté par l'application du droit d'auteur, qui permet d'assurer une protection absolue du signe. Toute utilisation non autorisée du signe devient impossible **(CA Chambéry, 10 décembre 1951 « Professeur Nimbus »)**    On doit cependant noter que cette conséquence de l'application cumulative du droit des marques et du droit d'auteur et/ou du droit des dessins et modèles ne peut se produire que si les différents droits qui existent sur le signe sont exercés de concert.    Cela suppose donc que le titulaire de la marque soit en même temps titulaire des droits d'auteur sur le signe :  ·         Soit qu'il s'agisse de l'auteur lui-même qui a déposé son œuvre comme marque  ·         Soit que le titulaire de la marque soit cessionnaire des droits de l'auteur sur le signe.    En revanche, lorsque le titulaire de la marque ne détient qu'un simple droit d'usage, le principe de spécialité ne peut être neutralisé, dès lors que celui-ci ne peut agir que dans les limites imposées par le droit des marques et, en particulier, dans les limites de la spécialité.    Il est important de souligner que cette neutralisation du principe de spécialité peut se produire, non seulement tant que dure le monopole d'exploitation de l'œuvre, mais également postérieurement à l'expiration de ce monopole. C'est alors sur le fondement du droit moral dévolu aux héritiers de l'auteur que le principe de spécialité est susceptible de se trouver paralysé.  Les héritiers du créateur peuvent arguer du droit moral dont ils sont les garants (L121-1 et suivant CPI) afin de s'opposer à l'utilisation de l'œuvre de leur auteur sous une forme qu'ils estiment préjudiciable à cette œuvre.    Sans doute le fait que l'œuvre concernée soit déjà déposée et utilisée comme marque pourra-t-il conduire à admettre que les héritiers exercent le droit moral de manière abusive en cherchant à faire bénéficier la marque constituée par l'œuvre d'une protection absolue, alors qu'il n'existe manifestement aucune atteinte réelle au droit moral (**TGI Paris, 21 janvier 1977).**     Certains éléments de fait - tels que la forme donnée à la marque, la nature des produits désignés - peuvent cependant intervenir dans cette appréciation et justifier l'action des héritiers. Il ne peut s'agir que d'une question d'espèce.      **SOUS TITRE 3**  **LA PROCEDURE DACQUISITION DES MARQUES**    ***I -  Acquisition du droit sur la marque***    **Acquisition du droit par le dépôt et non par l'usage**    **1°  Dépôt constitutif de droit**     * **Acquisition par le dépôt -**Aux termes des articles L. 712-1 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement : le droit de marque est conféré **par le dépôt aux fins d'enregistrement** et non par l'usage. Ainsi, l'usage d'une marque **non déposée** ne confère à son utilisateur aucun droit privatif sur la marque, ceci en raison de l'absence d'un dépôt de marque effectué auprès de l'INPI *(V. infra n° 54)*.      * Une marque non déposée mais notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, confère à son titulaire **le droit de s'opposer à la reprise de ce signe par un tiers**     **2°  Effets du dépôt**     * Le droit naît du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, mais seul l'enregistrement est constitutif de droit. * L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt. Toutefois, la demande d'enregistrement de la marque n'est pas opposable aux tiers**avant sa publication**. Pour la rendre opposable, il faut la notifier à la personne intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 716-2, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle *(CA Paris, 19 déc. 1995 : PIBD 609/1996, III, p. 189)*.     **3°  Action en revendication**     * Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice devant le tribunal de grande instance *(TGI Strasbourg, 8 sept. 1997 : PIBD 641/1997, III, p. 560)*.   À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement*(CPI, art. L. 712-6)*.     * **Effets de l'action en revendication -**Il appartient au demandeur à l'action de démontrer la fraude. Si l'action aboutit, la propriété de la marque est transférée au demandeur *(CA Paris, 12 sept. 1997 : PIBD 646/1998, III, p. 57)*.   Le transfert de propriété est inscrit au Registre national des marques *(CPI, art. R. 714-2)*.      ***A-  Dépôt de marque et procédure d'enregistrement***    ***1°  Dépôt d'une demande d'enregistrement de marque***    **a)  Déposant**   * Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, peut déposer une demande d'enregistrement de marque, **peu importe l'activité du déposant** *(CPI, art. L. 711-1)*.   Ainsi, les syndicats, les associations [[i]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn1" \o ")peuvent déposer une demande d'enregistrement ; une société en formation peut également déposer une demande d'enregistrement de marque sous réserve de reprendre, une fois immatriculée, les engagements souscrits pour son compte pendant la période de formation *(TGI Paris, 19 mars 1996 : PIBD 623/1997, III, p. 3)*   * **Étranger domicilié ou établi en France -**Un étranger (personne physique ou morale) domicilié ou établi en France peut déposer une marque. * **Étranger domicilié ou établi hors du territoire français -**Un étranger (personne physique ou morale) non domicilié ou établi en France peut déposer une marque s'il est ressortissant d'un État signataire de la Convention d'Union de Paris ou s'il remplit les conditions de réciprocité imposées par l'article L. 712-11 du Code de la propriété intellectuelle sous réserve de faire élection de domicile en France et de constituer un mandataire *(CPI, art. L. 712-2 et art. R. 712-2 -*V. *infra n° 65)*. * **Pluralité de déposants -**Une marque peut être déposée par plusieurs personnes sous réserve de constituer un **mandataire commun** *(CPI, art. R. 712-2)*. La copropriété de la marque est gouvernée par les règles de droit commun des articles 815 et suivants du Code civil sauf stipulations contraires de la convention.     **b)  Dépôt : personne habilitée pour effectuer le dépôt**     * **Déposant -**Le dépôt peut être fait **personnellement** par le déposant *(CPI, art. R. 712-2)* * **Mandataire : recours facultatif -**Le dépôt peut être fait également par un**mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France** *(CPI, art. R. 712-2)*. Si le mandataire n'a pas qualité de Conseil en propriété industrielle, il doit joindre un pouvoir, dûment signé par le déposant, qui s'étend à tous les actes de procédure d'enregistrement de la marque, à l'exception du retrait de la demande d'enregistrement ou de sa renonciation*(CPI, art. R. 712-2)*.   Le pouvoir est dispensé de légalisation, de droit de timbre et d'enregistrement*(CPI, art. R. 712-2)*.  **Mandataire : recours obligatoire -**Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'INPI, constituer un mandataire domicilié ou établi en France *(art. R. 712-2)*.  La constitution d'un mandataire est également obligatoire dans le cas **d'un dépôt de marque en copropriété** *(CPI, art. R. 712-2)*.    **c)  Lieu du dépôt**    **Déposant domicilié ou établi en France -**Le dépôt peut être effectué soit à l'INPI ou à un centre régional de l'INPI, soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le déposant est établi ou domicilié *(CPI, art. R. 712-1)*.  **Déposant n'ayant pas un domicile ou un établissement en France -**Le dépôt doit avoir **obligatoirement** lieu à l'INPI *(CPI, art. L. 712-2)*.    **d)  Modalité du dépôt**   * **Dépôt matériel -**Le dossier peut être déposé directement à l'INPI ou auprès d'un centre régional de l'INPI ou du greffe du tribunal de commerce ou de grande instance en tenant lieu *(CPI, art. R. 712-1)*. * **Dépôt sous pli postal -**Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'INPI d'un pli**postal recommandé avec demande d'avis de réception** *(CPI, art. R. 712-1)*. * **Autre mode de transmission -**Le dépôt peut aussi résulter d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision du Directeur de l'INPI*(CPI, art. R. 712-1)* .Selon la décision n° 95-196 du 27 juin 1995 *(PIBD 593/1995, I, p. 75)*, les demandes d'enregistrement de marque peuvent être déposées par **l'envoi d'une télécopie à l'INPI de Paris ou dans l'un des centres régionaux**. Sont exclues de ce mode de transmission, les demandes d'enregistrement de marques revendiquant des couleurs.     **e)  Dossier de la demande d'enregistrement**   * La demande d'enregistrement doit être présentée dans les **formes et conditions** fixées par le Code de la propriété intellectuelle *(art. L. 712-2)* et précisées par des dispositions réglementaires dudit code *(art. R. 712-1 à R. 712-26)*.   Il importe de respecter scrupuleusement les conditions imposées par les textes législatifs et réglementaires et notamment d'acquitter les **redevances fixées dans les délais prescrits** afin d'effectuer un dépôt régulier et valable. **Faute de satisfaire à ces conditions, la demande d'enregistrement de marque peut être rejetée par l'INPI** *(CPI, art. L. 712-2 et L. 712-7)* **et le déposant perd tous ses droits de marque attachés à la demande.**   * **Éléments à fournir :**   - Un **formulaire administratif** obtenu auprès de l'INPI dûment complété à l'encre noire en **cinq exemplaires** doit être joint au dossier de la demande en indiquant  **- l'identification du déposant**,  **- le modèle de la marque,** à savoir le signe à protéger,  - les **produits et/ou services** couvrant le signe, les classes administratives de la classification internationale de l'Arrangement de Nice *(CPI, art. R. 712-3)*.  La rédaction du libellé des produits et services doit être effectuée avec soin. En effet, ce libellé détermine **l'étendue du droit sur la marque** *(Arrêt de la cour de cassation. com., 13 oct. 1992 : Ann. propr. ind. 3/1993, p. 130* : il n'y a pas d'obligation à énumérer tous les objets couverts dès lors qu'une expression permet de les désigner de manière concise et très précise. - *CA Paris, 3 avr. 1998 : D. 1998, jurispr. p. 1095* : les services doivent être définis très précisément, afin de délimiter l'activité : refus des mentions "négoce de tout bien d'équipement" et "location de tout bien professionnel").  La **classification internationale est dépourvue de toute portée juridique** *(CA Paris, 10 sept. 1997 : PIBD 643/1997, III, p. 618)*.  De plus, il faut joindre la justification du paiement des redevances prescrites *(CPI, art. R. 712-3)* et éventuellement le pouvoir du mandataire *(CPI, art. R. 712-3. - Cass. com., 13 mai 1997 : PIBD 638/1997, III, p. 469* : non-justification du mandat dans le délai prescrit : procédure rejetée).  Un **même dépôt** ne peut porter que sur **une seule marque** *(CPI, art. R. 712-3, in fine)* .    ***2°  Recevabilité du dépôt et publication de la demande d'enregistrement***  À la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt pour les dossiers non déposés à l'INPI ou le numéro national pour les dépôts effectués directement à l'INPI *(CPI, art. R. 712-5 et R. 712-6)* . Un récépissé de dépôt est remis au déposant ou à son mandataire*(CPI, art. R. 712-5)* .  **Si le dépôt ne satisfait pas aux conditions de l'article R. 712-7 du Code de la propriété intellectuelle, il est déclaré irrecevable. C'est notamment le cas lorsqu'il n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.**  Si le dépôt est reconnu recevable, la demande est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) dans les **six semaines suivant le dépôt** *(CPI, art. R. 712-8)*.      ***B- Instruction de la demande d'enregistrement de la marque***      ***1°-Examen de la demande d'enregistrement***     * **Examen effectué par l'INPI -**L'INPI vérifie, d'une **part, que la demande d'enregistrement et les pièces jointes sont conformes aux prescriptions en vigueur** et, d'autre part, **que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ou peut être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3 dudit code** *(CPI, art. L. 712-7 et R. 712-10)* . * En cas d'irrégularité de la demande, une **notification motivée** est adressée au déposant ou à son mandataire *(CPI, art. R. 712-11, R. 718-3 et R. 718-4)* . Un délai inférieur à quatre mois lui est imparti *(CPI, art. R. 718-1)* pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'INPI *(CPI, art. R. 712-11)* . La notification peut être **assortie d'une proposition de régularisation**, elle est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans un délai imparti*(CPI, art. R. 712-11)* . Toute **notification portant sur le fond** ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'INPI*(CPI, art. R. 712-11)*. * **Rejet de la demande -**La demande d'enregistrement est rejetée si le déposant **n'a pas fait connaître dans le délai prescrit** ses prétentions ou si l'INPI considère **malgré la réponse du déposant** que la demande ne satisfait pas aux conditions imposées par le Code de la propriété intellectuelle *(CPI, art. L. 712-7 et art. R. 712-11)* .Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à **son rejet partiel***(CPI, art. L. 712-7)*.   La décision de rejet doit être **motivée** ; un **recours** peut être formé *(CPI, art. L. 411-5 et R. 411-19 à R. 411-26)*.  **Contrairement à certaines législations étrangères, aucune recherche d'antériorité n'est effectuée par l'INPI.** Cela aurait demandé un travail trop lourd pour l’IRPI, la loi de 1991 a donc innové en créant la possibilité de faire opposition.      ***2°- Observations ou opposition à l'enregistrement de la demande***    Pendant le délai de **deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement,** toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'INPI, qui les communique au déposant *(CPI, art. L. 712-3)* . Ces observations sont **dépourvues de tout effet juridique**, la procédure d'enregistrement de la demande poursuit normalement son cours *(CPI, art. R. 712-9)*.   * La procédure d'opposition est **facultative** même si le titulaire de droits antérieurs a connaissance de la demande d'enregistrement. Il peut ultérieurement engager une action en contrefaçon contre cette marque, même s'il n'a pas formé une opposition *(CA Paris, 26 févr. 1997 : PIBD 634/1997, III, p. 334)* .        * **Procédure d'opposition :**   Ø  Pendant un **délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement**, les **titulaires de droits antérieurs**remplissant les conditions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle peuvent, en **acquittant une redevance** , faire opposition à l'enregistrement de la marque suivant les modalités des articles R. 712-13 et suivants du Code de la propriété intellectuelle *(Cass. com., 13 mai 1997 : PIBD 638/1997, III, p. 466)* **. Toute opposition formée après ce délai est irrecevable** *(CPI, art. L. 712-4 et R. 712-15 et art. R. 717-5. - CA Paris, 18 oct. 2000 : PIBD 713/2000, III, p. 55)* .  Ø  **Personnes habilitées à former une opposition -**Seules les personnes énumérées à l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle peuvent former opposition, **personnellement** ou par l'intermédiaire d'un **mandataire** *(CPI, art. R. 712-13)* , à savoir :    -                  **le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure**;  -                  **le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue**;  -                  **le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat.**    Ø  **Instruction de la demande et décision du Directeur de l'INPI - La procédure d'opposition doit respecter le principe du contradictoire, toute observation communiquée à l'INPI doit être communiquée à l'autre partie***(CPI, art. L. 712-5 et R. 712-16)*.  L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement, qui dispose d'un délai imparti par l'INPI pour présenter les observations en réponse*(CPI, art. R. 712-16)*. Si le titulaire de la demande ne donne pas suite dans le délai fixé, il est statué sur l'opposition *(CPI, art. R. 712-16)*.  Si des observations en réponse ont été produites, un projet de décision par l'INPI est alors établi. Ce projet est notifié aux parties qui disposent d'un délai imparti pour éventuellement le contester *(CPI, art. R. 712-16)*.  Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres **à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue** *(CPI, art. R. 712-17. - CA Paris, 12 janv. 1996 : PIBD 622/1996. III, p. 613* : l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux délais impartis par l'INPI).  Ce projet vaut décision s'il n'est pas contesté. Dans le cas contraire, il **est statué sur l'opposition au vu des dernières observations écrites et éventuellement orales** *(CPI, art. R. 712-16)*.    ·         **Clôture ou rejet de la procédure d'opposition -**La procédure est clôturée notamment, lorsque les **effets de la marque opposée ont cessé***(CA Paris, 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138935* : nullité de la marque antérieure, objet de l'opposition), lorsque **l'opposant a perdu qualité pour agir** ou n'a fourni dans le **délai aucune preuve d'exploitation de sa marque** *(CA Paris, 21 févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-138940)* ou lorsque les parties ont trouvé un accord ou lorsque la demande d'enregistrement sur laquelle l'opposition est formée est retirée *(CPI, art. R. 712-18)*.  L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois pour former opposition, sauf exceptions prévues à l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle.    ·         **Recours contre la décision du Directeur de l'INPI -**Un recours peut être formé par l'une des parties à l'opposition devant la cour d'appel selon les modalités des articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété [[ii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn2" \o ")  Il appartient à l'opposant de démontrer que les produits et services visés par la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés par sa marque et que les signes en cause présentent une similitude d'ensemble  ·         **Conséquences d'une opposition sur la demande d'enregistrement -**Si l'opposition est reconnue justifiée, la demande d'enregistrement est rejetée dans sa totalité ou partiellement *(CPI, art. L. 712-7)*.    ***3°  Enregistrement de la demande***    La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. L'enregistrement est publié au BOPI *(CPI, art. R. 712-23)*. Un **certificat** est adressé au titulaire ou à son mandataire.    ***II La déchéance de la marque.***    ***A-  Déchéance de la marque pour défaut d'exploitation***    **Perte des droits pour non-usage de la marque -**Le **propriétaire d'une marque** qui n'en fait pas un **usage sérieux**, pour les **produits et services visés dans l’enregistrement,** pendant une **période ininterrompue de cinq ans** peut encourir la déchéance de ses droits, sauf s'il peut se prévaloir de justes motifs*(CPI, art. L. 714-4)*.    ***1°  Déchéance et conditions***    Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, et plus particulièrement le prétendu contrefacteur dans une instance en contrefaçon peut demander la déchéance d'une marque [[iii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn3" \o ")  La demande doit être introduite devant le tribunal de grande instance selon les règles de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, soit **à titre principal**, soit **à titre reconventionnel**.    **La marque ne doit pas avoir fait l'objet d'une exploitation pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans***(CPI, art. L. 714-5)*. À défaut, la demande est rejetée. Le renouvellement d'un enregistrement ne fait pas courir une nouvelle période de cinq ans *(CA Paris, 17 mars 1995 : PIBD 589/1995, III, p. 292)*.  Contrairement à la loi de 1964, qui prévoyait que la déchéance était encourue à défaut d’usage sérieux pendant les cinq ans précédant la demande en déchéance, le texte actuel a pour conséquence que cette déchéance est encourue dès que la période d’inexploitation de cinq ans ininterrompue est acquise. Ce délai doit être décompté à partir de la cessation d’exploitation de la marque.     La déchéance peut ne porter que sur **certains produits ou serv****ices visés dans l'enregistrement**.  L'exploitation de la marque pour **certains produits visés au dépôt** seulement, ne semble pas permettre d'échapper à la déchéance pour les produits similaires visés dans l'enregistrement.    ***2°  Preuve de l'usage ou justification de motifs légitime***    ·         **Preuve de l'usage incombant au propriétaire de la marque - Il appartient au propriétaire de la marque de rapporter la preuve de l'exploitation de la marque durant toute la période visée à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; la preuve est administrée par tous moyens***(CA Paris, 24 mai 2000 : PIBD 705/2000, III, p. 439. - CA Paris, 20 mars 1998 : PIBD 655/1998, III, p. 291)*.    L'usage doit être sérieux *(CPI, art. L. 714-5)* : il doit être **réel, non sporadique, effectif et d'ordre commercial** [[vi]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn6" \o ")  Le propriétaire de la marque doit l'avoir exploitée de manière manifeste, par des actes concrets *(CA Paris, 22 mars 1994 : Ann. propr. ind. 1/1996, p. 49)*.  L'appréciation du caractère sérieux de l'usage relève du pouvoir souverain des juges du fond *(Cass. com., 7 juin 1994 : PIBD 574/1994, III, p. 477)*.    ·         **Usage à titre de marque sur les produits et services visés dans l'enregistrement -**L'usage de la marque doit porter **effectivement** **sur les produits ou services visés dans l'enregistrement** ; toute exploitation portant exclusivement sur des produits ou services similaires ne permet pas de valider l'exploitation [[vii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn7" \o ")  De plus, l'usage doit être **effectué à titre de marque** ; tout autre usage du signe (nom commercial, dénomination sociale, enseigne, etc.) est inopérant *(Cass. com., 3 mars 1997 : RD. propr. intell. 74/1997, p. 45. - CA Paris, 24 mai 2000 : PIBD 705/12000, III, p. 439)*.    ·         **Usage valant exploitation de la marque -**Selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sont assimilés à un usage valant exploitation de la marque, les actes suivants :    -                  l'usage fait avec **le consentement du propriétaire de la marque** (licence d'exploitation : *TGI Paris, 21 mars 2000 : PIBD 703/2000, III, p. 394)*, ou pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; l'usage d'une marque fait sans autorisation de son propriétaire, notamment par le contrefacteur, ne permet pas d'échapper à la déchéance *(CA Paris, 22 mars 1994 : Ann. propr. intell. 1/1996, p. 49)* ;  -                  l'usage de la marque **sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif** [[viii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn8" \o ") ;  -                  l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement **exclusivement en vue de l’exportation.**    ·         **Justes motifs -**Si la marque n'a pas pu être exploitée pendant ce délai, le titulaire de la marque peut présenter des **justes motifs** pour échapper à la déchéance    **L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande en déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande***(CPI, art. L. 714-5)***.**[[ix]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn9" \o ")      ***3°  Effets de la déchéance***    ·         **Déchéance totale ou partielle de la marque -**Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'à ces produits ou services *(CPI, art. L. 714-5)*  ·         **Date de prise d'effet -**La déchéance prend effet à **la date d'expiration du délai de cinq ans prévu pour la mise en usage de la marque** .  ·         **Opposabilité du jugement de déchéance -**Le jugement de déchéance est inscrit au Registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l'une des parties *(CPI, art. R. 714-3, in fine)*, il est donc opposable aux tiers. Le juge peut ordonner au titulaire de la marque, ou à défaut au demandeur à la déchéance, de procéder à la radiation de la marque pour les objets à l'égard desquels la déchéance est prononcée *(CA Lyon, 18 sept. 1997 : Ann. propr. ind. 1/1998, p. 74)*.  De plus, le Code de la propriété intellectuelle précise que la déchéance a un effet absolu *(CPI, art. L. 714-5)*.   * L'action en déchéance ne fait pas obstacle à l'action en contrefaçon pour la**période antérieure à la date d'effet de la déchéance** *(CA Lyon, 18 sept. 1997 : Ann. propr. ind. 1/1998, p. 74)*.   Cette situation est fréquente lorsqu'une demande reconventionnelle par le défendeur à l'action en contrefaçon est introduite : antérieurement à la date d'effet de la déchéance de la marque, les actes argués de contrefaçon peuvent être constitutifs de contrefaçon, mais postérieurement à la déchéance, ces faits deviennent licites et par conséquent, ne sont plus considérés comme contrefaisants. Des dommages-intérêts peuvent être réclamés pour la période de contrefaçon, c'est-à-dire antérieurement à la date d'effet de la déchéance mais des mesures d'interdiction pour l'avenir n'ont plus d'objet en raison de la déchéance de la marque.      ***B-  Déchéance de la marque devenue générique ou trompeuse du fait de son propriétaire***    Une marque qui est devenue *"la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service"* *(CPI, art. L. 714-6 a. - TGI Grenoble, 21 sept. 2000 : PIBD 711/2001, III, 15 : Thermor)* ou *"trompeuse»,* à savoir *"propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service"* *(CPI, art. L. 714-6 b)* encourt la déchéance.    La déchéance n'est recevable que si le caractère dégénérant ou trompeur de la marque est le **fait de son propriétaire**[[x]](http://droit.kazeo.com/" \l "_edn10" \o "). Le propriétaire est pour quelque chose dans la dégénérescence de son signe soit parce qu’il a incité lui-même à faire de sa marque un nom générique soi parce qu’il n’a pas protesté quand il s’est rendu compte de l’accaparation par le public.  **Moyens de vigilance :**  Non contentieux : publicité ex : Ricard.  Contentieux : contre concurrents et ceux qui utilisent la marque à titre de nom commun : journaux, livres, etc.      **SOUS-TITRE 4**  **LE CONTENU DU DROIT DES MARQUES**      **CHAPITRE 1**  **LE MONOPOLE ATTACHE A LA MARQUES**    La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation pour les produits et/ou services couverts par l'acte d'enregistrement sur tout le territoire français    Aux termes de **l’article L712-1 du Code de propriété intellectuelle** : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable »    La marque confère à son titulaire un droit de propriété sur le territoire français exclusivement : la contrefaçon est indépendante de la nationalité de l'auteur de la contrefaçon et des rapports contractuels entre les parties.  Par exemple, **la CA Paris dans un arrêt du 31 mai 1994**arappelé que le droit de marque est un droit territorial.    ***I/ Les droits conférés par la marque (l’exploitation de la marque)***      ***A)     La conception positive du monopole : l’exploitation***    Principe : La marque confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation pour les produits et/ou services couverts par cette marque. Ce dernier est le seul à pouvoir décider des modes d’exploitation dont sa marque fera l’objet.    Le droit sur la marque représente une valeur dans le patrimoine de son titulaire. Il peut donc être l’objet de contrats à titre onéreux (ou gratuits) : cession ou licence.    ***1)      Le contrat de cession de marque :***    Définition : le contrat de cession de marque est une convention par laquelle une personne, appelée cédant, transfère le droit sur la marque au profit d’une autre personne, appelée cessionnaire, moyennant versement d’une contrepartie en argent.    La loi comporte peu de règles spécifiques à la cession de marque : elle obéit au régime de la vente (**1502 à 1685 C civ)**    Elle est évoquée à **l’article L714-1 al 1 du Code de propriété intellectuelle** : « Les droit attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. ». Il s’agit ici de la règle de la cession libre de la marque car la marque peut ainsi être cédée indépendamment du fonds de commerce dont elle constitue un élément. Mais la marque peut, bien entendu, également être cédée avec le fonds de commerce et, sauf circonstances exceptionnelles ou stipulations particulières, les marques sont réputées cédées en cas de vente du fonds de commerce.    L’étendue du transfert est fixée par accord des parties : le transfert peut porter sur la totalité ou une partie du droit sur la marque.  La cession est totale lorsqu’elle ne comporte aucune restriction ni quant aux produits pour lesquels la marque peut être utilisée, ni quant aux modes d’utilisation, ni dans le temps ou l’espace.  La cession est partielle lorsque la marque n’est cédée que pour certaines catégories de produits ou de services.  Il existe sur ce point une large liberté contractuelle.    Cependant, la cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale. Elle portera forcément sur l’ensemble du territoire national.  En revanche, la cession d’une marque française n’emporte pas transfert des marques étrangères homologuées, ni transfert du droit de priorité unioniste.    Un même contrat de cession peut porter sur plusieurs marques déposées dans des Etats différents. Chacune d’elles est soumise au droit de l’Etat de son enregistrement.  S’agissant des cessions de marque parallèles, déposées dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, elles ne doivent avoir pour effet de « décloisonner » le marché commun.    Par le contrat de cession, le cessionnaire est subrogé aux droits du cédant.    Le cédant est tenu d’une obligation de garantie contre l’éviction et contre les vices cachés.  Le cessionnaire, quant à lui, n’est tenu qu’à l’obligation de payer le prix convenu qui a été librement fixé par les parties.    ***2)      Le contrat de licence de marque :***    Définition : la licence de marque est une convention par laquelle une personne, appelée concédant, autorise l’exploitation en tout ou partie d’une marque à une autre personne, appelée licencié, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances proportionnelles à l’exploitation appelée aussi*royalties*. (On pourra rencontrer des licences gratuites)    La licence de marque a pour fonction de permettre à un titulaire de marque de tirer profit de certains marchés qu’il ne peut exploiter directement. C’est souvent un moyen d’exploiter une marque à l’étranger.  La licence de marque constitue une pièce essentielle du contrat de franchise.      **L‘article L 714-1 al 2 CPI**autorise la conclusion de contrat de licence de marque, mais ne prévoit pas de règles spécifiques : « Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. »    Ce contrat est soumis au régime général du louage de choses (**art 1708 et suivant du Code civil**).  Ainsi, on peut mettre à la charge du donneur de licence une obligation de délivrance, d’entretien et de garantie (dédoublée en une obligation de garantie contre l’éviction et contre les vices cachés).  Le licencié est, quant à lui, débiteur de deux obligations essentielles. A savoir celle de payer la rémunération convenue. Mais il est également débiteur d’une obligation d’exploiter (personnellement et pas de sous-licencié sauf clause contraire)  Si le licencié manque à ses obligations il encourt une résiliation de son contrat de licence. En revanche, s’il enfreint les limites de sa licence, il pourra être poursuivi pour contrefaçon.    Il n’existe en matière de marques aucune forme de licence imposée. Toute licence est conventionnelle.    La licence peut être totale : le licencié est autorisé à utiliser la marque pour désigner tous les objets énumérés dans le dépôt, sans restriction quant aux modalités d’utilisation.  La licence peut être partielle : le licencié est autorisé à utiliser la marque pour désigner certains objets seulement.  ***3. Le nantissement***  Mise en gage de la marque pour obtenir un financement-  Ecrit à peine de nullité, publication au RNM, art 2073 et svt CC s’appliquent.    ***4. Les apports en société :***   Ils ont soit la forme d’une cession de marque (apport en propriété) soit la forme d’une concession de licence de marque (apport en jouissance    ***B)     La conception négative du monopole : l’action contre les tiers***    Le droit sur la marque est un droit mobilier incorporel, à caractère réel : en conséquence le titulaire peut s’opposer à toute atteinte à son droit, qui constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de son auteur    ***1)      La contrefaçon, délit civil :***    Le droit de marque est défini par **les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété** intellectuelle de manière négative    Certains actes peuvent être empêchés alors même qu’il n’y a pas de risque de confusion avec la marque (L 713-2 CPI) :  ·         Le fait de reproduire, de faire usage, d'apposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits et/ou des services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement  ·         Le fait de modifier ou de supprimer le signe de la marque régulièrement apposée    Au contraire, certaines atteintes impliquent un risque de confusion avec la marque pour permettre à son titulaire d’agir en contrefaçon (L713-3 CPI) :   * Le fait de reproduire, de faire usage, d'apposer une marque ou de faire usage d'une marque reproduite pour désigner des produits et/ou des servicessimilaires à ceux désignés dans l'enregistrement   ·         Le fait d'imiter une marque ou de faire usage d'une marque imitéepour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.    De plus, le titulaire de la marque peut s’opposer à la diffusion de messages publicitaires utilisant sa marque lorsque celle-ci vise à tromper le consommateur (**art L 115-33 du Code de la consommation)**    Enfin, les titulaires de marques notoires bénéficient d’une protection étendue : l’emploi d’une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur « s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » (art L713-5 CPI).    ***2)      La contrefaçon, délit pénal :***    **Aux termes de l’article L 716-9 du CPI**, constituent des infractions pénales les faits suivants :  ·         a) Le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite  ·         b) Le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite  ·         Le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).    Ces atteintes au monopole du titulaire de la marque sont punies de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros    **L’article L716-10 du CP**puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les actes suivants, lorsqu’ils sont accomplis sciemment :  ·         La détention sans motifs légitimes des produits revêtus d’une marque contrefaite  ·         La vente, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou de services sous une telle marque  ·         La livraison d’un produit ou d’un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée.    Enfin, **l’article L217-1 du Code de la consommation** permet au titulaire de la marque d’agir en contrefaçon à l’encontre de toute personne ayant frauduleusement supprimé, masqué, altéré, ou modifié de façon quelconque (…) les signes de toute nature apposés sur les produits et servant à les identifier.  Sont aussi punissables la vente, offre en vente ou détention de l’objet ainsi modifié par un professionnel de bonne foi (L212-2 et L 217-3 Code de la Consommation).  ***II/ La limite des droits conférés par la marque***      ***A)     L’épuisement des droits et droit de la concurrence***    Aux termes de **l’article L713-4 alinéa 1 du Code de propriété intellectuelle** : « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. »    Il est fait ici application de la théorie de l'épuisement des droits : le titulaire ne peut s'opposer en invoquant ses droits de marque à la commercialisation de ses produits et/ou à la fourniture de services sur le territoire français si ces produits et/ou services sous cette marque ont déjà été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement.    Si le défendeur ne rapporte pas la preuve du consentement du titulaire de la marque, la contrefaçon est retenue.    Toutefois, le titulaire de la marque a la possibilité de retrouver son monopole et s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation. Il lui faut pour cela justifier de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieure, de l'état des produits.    La loi en dispose ainsi à **l’article L713-4 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle** : « Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ».  Ø  **Droit interne de la concurrence**  - pratique anticoncurrentielle (abus de position dominante)  - contrats de distribution sélective. Le titulaire d’une marque renommée constitue        souvent un réseau de distributeurs avec lesquels il passe des contrats d’exclusivité        contenant des obligations très particulières relatives à la commercialisation des            produits revêtus de ce signe. L’existence de ce réseau permet de garantir l’origine et la           qualité du produit et la qualité du service accompagnant la vente. La Chambre Commerciale de la Cour de cassation : le commerçant non-agrée qui commercialise des produits marqués de luxe réservés à un            réseau de distribution sélective est coupable d’usage illicite de marque. En opposition avec la jurisprudence de la Chambre criminelle qui     ne retient pas la qualification.    Ø  **Droit communautaire de la concurrence**              Prohibition des ententes et abus de position dominante + libre circulation des marchandises      ***B)     La coexistence (accords et droit privatif)***    ***1)      Accord de coexistence***    Il s’agit des accords par lesquels deux ou plusieurs titulaires de marques identiques ou proches, couvrant les mêmes produits ou des produits qui peuvent être considérés comme similaires, définissent les conditions dans lesquelles elles seront protégées et exploitées.    L’utilité de tels accords est incontestable afin de vider ou de désamorcer un contentieux actuel ou potentiel. Le plus souvent, ils consistent en des renonciations partielles et réciproques à la protection pour certains produits ou des restrictions réciproquement acceptées dans l’utilisation des marques en cause.    Ainsi le titulaire d'une marque peut par un tel accord (convenu avec un autre titulaire de marque), réduire l'étendue de son monopole.    La conformité de ces accords au regard du droit de la libre concurrence communautaire peut être contestée dans certains cas si il a pour objet principal de répartir et de cloisonner des marchés.    ***2)      Coexistence avec certains droits privatifs***    **L’article L713-6 du Code de propriété intellectuelle** dispose : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».    L'enregistrement d'une marque ne peut donc faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire utilisé comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique.    La limite de ce droit est inscrite au dernier alinéa de cet article : « Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. »    On en déduit qu’en vertu de cet **article L. 713-6, infine du Code de la propriété intellectuelle**, le dépôt à titre de marque d'un nom patronymique empêche un homonyme, même de bonne foi, d'utiliser son nom patronymique à titre de marque pour désigner des produits et/ou des services identiques ou similaires à ceux de l'enregistrement du premier patronyme.      ***C)     La référence***    **L’article L713-6 du Code de propriété intellectuelle dispose** : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. »    Par conséquent, si la référence à la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, l'apposition de cette marque par un tiers ne porte pas atteinte au monopole d'exploitation du titulaire de la marque si la référence à la marque n'entraîne pas de confusion sur l'origine du produit ou du service     Cette solution a été retenue par **la CA Dijon, le 18 janv. 2000** : l'utilisation de la marque Pierrade sans indication de la destination des pièces constitue une contrefaçon    ***1.***    ***LA forclusion***    **Art L 714-3** : l’action en nullité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans.  **Art L 716-5** : est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant 5 ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.  Ø  Conditions de la forclusion par tolérance  - conditions relatives au titulaire de la marque première :              ~ Il doit avoir eu connaissance de l’existence et de l’exploitation de la marque   seconde : le délai de 5 ans ne commence à courir qu’à partir de ce jour              ~ La tolérance doit avoir duré 5 années consécutives    - conditions relatives à la marque seconde :              ~ Elle doit être enregistrée de bonne foi : ignorance de la marque première ou méprise          sur sa portée              ~ Elle doit être exploitée    Ø  Effets de la forclusion par tolérance  - elle prive le titulaire de la marque première d’agir en nullité ou en contrefaçon.  -  elle est limitée aux produits ou services pour lesquels l’usage de la marque seconde a          été toléré.  -  le titulaire de la marque seconde ne peut s’opposer à l’usage de la marque première.    ***1.***    ***La parodie***    Acceptée de plus en plus en jurisprudence sur le fondement de la liberté d’expression, à condition que l’auteur de la parodie ne soit pas animé par une intention de nuire, c’est à dire de dénigrer les produits marqués ou de porter atteinte à l’image de la marque. Ex : l’usage du sigle E$$O pour critiquer l’entreprise pétrolière par Greenpeace, usage du nom de domaine jeboycottedanone.com comme nom d’un site internet critiquant les licenciements décidés par l’entreprise titulaire de la marque Danone (mais pas les logos, car non indispensables à la critique). Mise en balance avec le droit de propriété, qui a aussi valeur constitutionnelle. Recours aussi à l’art L 713-3 : la parodie est une imitation, il n’y a donc contrefaçon que si est rapportée la preuve d’un risque de confusion. Une telle parodie peut même être validée sur la considération que l’imitation sert à désigner un service différent de l’objet de la marque imitée. Le site jeboycottedanone.com contenait des critiques d’ordre social et ne servait pas directement à désigner des produits laitiers.        **CHAPITRE 2 LES INFRACTIONS AU**  **DROIT DES MARQUES**      ***I.                    Les faits constitutifs de contrefaçon***    ***§1. La reproduction de marque (délit civil)***    ***A.     L’objet de la reproduction***    Les articles L.713-2 a et L.713-3 du CPI conduisent à distinguer 2 situations :  ***1.      la contrefaçon à l’identique***  **L.713-2 a** : la marque authentique est reproduite à l’identique pour des produits/servies eux-mêmes désignés dans l’enregistrement.  Elle suppose la réunion de **2 conditions** :   * la marque prétendument contrefaisante doit être utilisée pour désigner des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque authentique * Les différences légères entre les signes : alors que la jurisprudence admettait auparavant qu’une différence de détail n’empêchait pas la similitude visuelle ou phonétique, et donc la contrefaçon, n’ a plus cours aujourd'hui le juge devant se placer sur le terrain du risque de confusion, suite à l’arrêt de la CJCE du 20 mars 2003 interprétant l’article 5a de la directive du 21 décembre 1988 dont est issu L.712-2.   La contrefaçon  doit alors être cantonnée à la reproduction d’une marque authentique dans tous ses éléments sans retrait ni ajout. De plus cette contrefaçon existe indépendamment de tout danger de confusion.  ***2.      la contrefaçon par imitation***  L.713-3 vise 2 cas dans lesquels la contrefaçon par reproduction est subordonnée à l’épreuve d’un risque de confusion.  - Le premier est visé par **L.713-3 a,** est celui dans lequel la marque est reproduite à l’identique mais pour des produits qui sans eux-mêmes identiques à ceux enregistrés dans l’enregistrement, leur sont seulement similaires.  - Le second cas est visé par **L.713-3 b** dans lequel est utilisé, sans l’accord du titulaire de la marque authentique, un signe si proche qu’il peut être considéré comme une imitation, et ceci pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.  ***a.      les formes de l’imitation***  L’imitation peut se traduire par une plus ou moins grande analogie entre les signes : elle peut apparaitre également plus intellectuelle et se réaliser par contraste ou association d’idées.  -          **Reprise identique ou quasi-identique** (marques nominales) : Helmès pour Hermès. Imitation matérielle consistant à utiliser un signe dont la consonance est très proche et rappelle excessivement la marque authentique créant ainsi un risque de confusion = reprise sonore.  -          **La reprise peut être visuelle** pour les marques figuratives  -          **Reprise partielle**: il n’y a infraction que si sont repris un élément essentiel ou un groupe d’éléments essentiels de la marque d’autrui, susceptible en lui-même d’exercer       tout ou partie de la fonction distinctive de la marque. Teljeu ne contrefait pas télé 7    jeux ; 2 arrêts contradictoires de la CA de Paris sur Comtesse par rapport à Comtesse         du Barry.  -          **Imitation intellectuelle** : page soleil pour page jaune. Elle se réalise par une association d’idée, elle consiste à adopter une marque dont la structure est différente de la marque d’autrui mais conduit le consommateur à effectuer avec elle un rapprochement intellectuel. L’imitation est constituée par le fait que la marque choisie fait immédiatement penser à celle d’autrui. Dans l’imitation par analogie, le risque de confusion a pour objet les marques elles-mêmes dont la similitude peut conduire le consommateur à prendre l’une pour l’autre. Pour l’imitation par association d’idée, la confusion porte sur l’origine des produits (le consommateur pense que les produits proviennent de la même entreprise). Pour l’imitation par synonymie les tribunaux condamnent pour imitation illicite celui qui adopte une marque dont le sens est plus ou moins voisin de celui d’une autre marque ex : *Coup de foudre* imite *Coup de Cœur* (**Ca Paris 7 mars 1988**). Mais la jurisprudence reste mesurée ex : *Badaboum* n’imite pas *Patatras* **(TGI Paris 19 décembre 1977**).  ***b. Les modalités d’appréciation***  - L’imitation est réalisée dès lors qu’existe un risque de confusion pour un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les 2 marques sous les yeux ou dans un temps rapprochés à l’oreille (**CA paris 25 mai 1978**) → appréciation relevant des juges du fond, mais c’est assez subjectif si bien que le jurisprudence apparait un peu chaotique. Mais il résulte de la jurisprudence de la CJCE que l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte tout à la fois de la similitude des marques et celles des produits/services couverts, la plus grande proximité des unes pouvant compenser la moindre similitude des autres. Ce risque de confusion doit aussi se fonder sur une impression d’ensemble produite par les marques en litiges, en tenant comptes des éléments distinctifs dominants de celles-ci. Enfin la CJCE s’attache à définir le public concerné : consommateurs ou professionnels var l’appréciation n’est pas la même pour un produit de consommation courante et un produit destiné à des spécialistes.  - Les titulaires de marques notoires bénéficient d’une protection étendue : l’emploi d’une telle marque pour des produits ou services même différents de ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur « s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière » (art L713-5 CPI).  ***B.      Les formes de reproductions***    - La contrefaçon est réalisée dès lors que la marque d’autrui est matériellement reproduite et indépendamment de tout usage. La seule fabrication d’étiquettes ou d’emballages comportant la marque contrefaite constitue l’infraction. En pratique c’est souvent l’usage qui révélera la contrefaçon.  - Le seul dépôt de la marque à l’INPI constitue la contrefaçon dès lors qu’elle reproduit celle d’autrui pour des produits/services désignés par le titulaire de la marque. Il n’est pas nécessaire que la marque soit matériellement apposée sur le produit. En revanche la contrefaçon n’est pas réalisée lorsque la dénomination est utilisée dans une expression ou le terme est employé dans son sens commun et nécessaire ex : *Coup d’éclat* (**Com. 15 octobre 1996**).  - La contrefaçon est réalisée même si elle est commise pour couvrir des produits authentiques provenant du titulaire de la marque, mais revêtus de celle-ci sans son autorisation : ainsi le fait de reconditionner les produits authentiques en reproduisant la marque d’autrui est une contrefaçon. Mais cette règle doit être conciliée avec le principe de libre circulation des marchandises dans l’EEE. Selon la jurisprudence de la CJCE l’opposition par le titulaire d’un droit de marque, protégé dans 2 Etats membres à la fois, à ce qu’un produit licitement pourvu de la marque dans un de ces Etats soit mis sur le marché dans l’autre Etat, après avoir été reconditionné dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été apposé par un tiers.  ***§2. L’apposition de la marque***    Les arts. L.713-2a et L.713-3a incriminent ceux qui apposent une marque appartenant à autrui. C’est le fait de se servir d’une marque authentique pour désigner et accompagner des produits qui n’y ont pas droit. S’il s’agit d’un produit identique à celui qui figure au dépôt, il ne sera pas nécessaire qu’il y ait un danger de confusion. Mais s’il s’agit un produit similaire un danger de confusion est exigé.  La forme la plus usuelle est celle de bouteilles marquées à la marque d’autrui et remplies d »un liquide autre que l’authentique liquide du concurrent. On parle de**délit de remplissage**. **(1e Civ. 8 janvier 1951**).    ***§3. L’usage de la marque***    Acte distinct de la reproduction ou de l’imitation antérieure, même si dans la pratique ces faits sont habituellement commis par celui qui a contrefait la marque par reproduction ou par imitation.  Il est visé plusieurs fois par le CPI :  ·         **L.713-2 a**prohibé l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement et, sous réserve qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.  ·         L'article **L.713- a**interdit l’usage d’une marque reproduite pour des produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.  Ces 2 articles incriminent de façon beaucoup plus large l’usage permettant ainsi de poursuivre au-delà de l’usage d’une marque reproduite ou imitée, tout usage non autorisé d’une marque authentique.   * **L.713-3**interdit l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires. Dans tous les cas le délit est constitué par l’usage d’une marque contrefaite ou imitée.   Il consiste dans l’emploi de la marque d’autrui pour revêtir ou accompagner des produits ou des services soit identiques soit similaires à ceux qui figurent dans l’enregistrement. Seul l’usage à des fins commerciales ou publicitaires est répréhensible. Ex : dépôt d’une marque identique, usage à titre de nom commercial, citation de la marque d’autrui dans la publicité.    Une tendance des tribunaux est de sanctionner par le délit d’usage la citation de la marque d’autrui dans la publicité. De plus, le titulaire de la marque peut s’opposer à la diffusion de messages publicitaires utilisant sa marque lorsque celle-ci vise à tromper le consommateur **(art L 115-33 du Code de la consommation). L’art. L.217-1 du code de la consommation**, permet quant à lui de sanctionner la suppression de marque qui consiste à masquer ou faire disparaitre et plus généralement altérer la marque d’autrui. L’infraction peut être commise par la suppression ou l’altération d’autres signes distinctifs apposés sur le produit. Mais l’infraction n’est pas constituée lorsque celui qui a supprimé la marque avait l’obligation de la faire pour ne pas se rendre coupable d’une autre infraction telle une contrefaçon ou apposition frauduleuse de marque.      ***§4. La contrefaçon délit pénal***  Aux termes de **l’article L 716-9 du CPI**, constituent des infractions pénales les faits suivants :  ·         a) Le fait d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite  ·         b) Le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite  ·         Le fait de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).    Ces atteintes au monopole du titulaire de la marque sont punies de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros    **L’article L716-10 du CP**puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende les actes suivants, lorsqu’ils sont accomplis sciemment :  ·         La détention sans motifs légitimes des produits revêtus d’une marque contrefaite  ·         La vente, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou de services sous une telle marque  ·         La livraison d’un produit ou d’un service autre que celui qui aura été demandé sous une marque enregistrée    ***II. Le régime de l’action en contrefaçon***    ***§1. Les conditions de l’action***    ***A.     L’existence et la validité de la marque***    - Aux termes de **l’art. L.716-2 al.1** du CPI une action en contrefaçon  ne peut être engagée que pour les faits postérieurs à la publication de la demande d’enregistrement (qu’il s’agisse d’u premier dépôt ou d’un renouvellement). Mais l’al.2  prévoit que peuvent être constatés et poursuivis les faits postérieurs à une notification de la demande au présumé contrefacteur, le tribunal devant surseoir à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.  - L’action ne peut aboutir que s’il existe une marque valable. Une marque enregistrée est présumée valable : *foi est due au titre*. Il appartient donc au défendeur de soulever la nullité de la marque soit par voie reconventionnelle soit par vois d’exception (voir. Infra sur les moyens de défense).    ***B.      L’absence de faits justificatifs***    Le succès de l’action implique que celui auquel ont fait grief d’avoir porté atteinte à la marque ne puisse pas invoquer de faits  justificatifs qui feraient disparaitre l’illicéité de son comportement. La loi n’énonce pas ces faits justificatifs comme en matière de brevet.  Néanmoins un fait justificatif ressort de **l’art. L.713-6**aselon lequel l’enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial, ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement de la marque = conflit entre une marque enregistrée et signes distinctifs acquis par l’usage et constitués de la même dénomination. Mais le même article permet au titulaire de la marque de demander au tribunal de limiter ou interdire cette utilisation s’il démontre qu’elle porte atteinte à ses droits.    ***C.      Le délai pour agir***  - L’action peut être intentée à compter de la date de publication de la demande d’enregistrement de la marque et seulement pour les faits postérieurs à cette date (art. **L716-2 al1**).  - Exceptionnellement le titulaire d’un dépôt non encore enregistré peut agir après avoir notifié au présumé contrefacteur une copie certifiée de son dépôt. Dans ce cas le tribunal saisi sursoie à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement (**L.716-2 al.2**)    L’action civile comme l’action pénale **se prescrivent par 3 ans à compter de chaque acte illicite (art L716-5al.3)**    ***D.La qualité pour agir***    - L’exercice de l’action en contrefaçon est réservé au titulaire du droit sur la marque. En cas de copropriété, chaque copropriétaire peut agir seul, car ils représentent mutuellement.  - Le cessionnaire de la marque peut agir à condition que l’acte de cession ait été inscrit ay RN des marques et pour les faits postérieurs à l’inscription.  - Le licencié exclusif peut agir également si  le contrat ne le lui interdit pas et si seulement le titulaire mis en demeure n’a pas exercé l’action.  - Le ministère public peut aussi déclencher l’action pénale en contrefaçon même en l’absence de plainte.    ***E. La compétence***    ***1. Compétence matérielle***  - Lorsque la contrefaçon est un délit pénal, la compétence appartient exclusivement au tribunal correctionnel. Lorsqu’il s’agit d’une action civile, le demandeur a le choix soit de se joindre à l’action pénale, soit de porter l’action devant les tribunaux civils.  - Lorsque la contrefaçon est un délit civil, seul le TGI est compétent.  ***2. Compétence territoriale***  En matière pénale c’est le tribunal correctionnel du domicile ou de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de commission du délit.  En matière civile, c’est le TGI selon les règles de compétences ordinaires.    ***F. Déroulement de l’action***  ***1. les moyens du demandeur***  **- Les moyens de preuve généraux** (procédure pénale) : saisie, perquisitions. Pour les fautes civiles : écrits, témoignages etc.  - **La saisie contrefaçon : art. L716-7 u CPI.** Le titulaire d’une demande d’enregistrement, le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation sont en droit de faire procéder par huissier, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits/services marqués.  Cette saisie est subordonnée à la délivrance d’une ordonnance sur requête obtenue du président du TGI du lieu où elle doit être effectuée.  La saisie réelle peut est subordonnée à la constitution de garanties.  Enfin la validité de la saisie est subordonnée à la délivrance d’une assignation dans le délai de quinzaine.  - Le concours des autorités publiques : pouvoir de saisie des officiers de Police judiciaire – administration des douanes peut retenir les marchandises.  ***2. les moyens du défendeur***  -  **le fait qui lui est reproché est permis** : l’imitation de la marque ne crée pas de risque de confusion, ou il a reçu l’autorisation par contrat de licence  - **le demandeur est sans droit** : nullité absolue de la marque fondée sur un vice intrinsèque ; forclusion par tolérance de la contrefaçon en cas de la marque postérieure identique enregistrée ; déchéance du droit sur la marque ; épuisement du droit  - **prescription triennale** de l’action en contrefaçon est acquise.    ***§2. Le résultat de l’action***  L’action peut être rejetée :  ·         Au pénal : si l’élément matériel du délit n’est pas constitué (l’action civile est alors aussi rejetée) ou c’est l’élément moral qui manque (l’action civile reste alors admise)  ·         Au civil : l’action a été engagée de manière abusive  ·         La marque est nulle  Si l’action aboutie, 2 types de sanctions sont possibles :  ***A. Au civil***  - **Les mesures provisoires suite à une procédure d’urgence**. Le président du TGI saisi en référé peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes ragués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation de la victime. Le président ne peut en revanche condamner le prétendu contrefacteur au paiement d’une indemnité provisionnelle. La demande n’est recevable que si l’action engagée préalablement ou concomitamment au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou son licencié exclusif a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge saisi prend en considération aussi bien les arguments du demandeur que du défendeur. Il vérifie si les droits allégués par le titulaire de la marque ne sont pas épuisés, si la marque présente un caractère distinctif, et si les moyens de défense opposés à l’action en contrefaçon sont voués à l’échec. Le bref délai est de l’ordre de quelques mois.  - **les mesures définitives** :             ~ I**ndemnisation** du préjudice subi selon les R classiques de la responsabilité civile. Seul sera indemnisé le préjudice certain et direct résultant de la contrefaçon. Le juge détermine quel est le gain manqué et la perte subie. Indépendamment des actes de commercialisation, le préjudice peut résulter du trouble commercial sur l’image de la marque (avilissement ou dépréciation). Le montant des gains manqués n’est pas nécessairement égal au CA réalisé par le contrefacteur. Calcul de la masse contrefaisante afin de déterminer la part que le titulaire de la marque aurait pu réaliser en l’absence de contrefaçon. En présence d’un licencié, détermination du taux de redevance théoriquement applicable.             ~ **Publication** du jugement en totalité ou par extrait aux frais du contrefacteur. Tout abus ou dépassement des mesures autorisées par le tribunal peut être considéré comme des actes de concurrence déloyale.             ~radiation du dépôt de la marque contrefaisante             ~transfert du nom de domaine en matière de cyber squattage             ~exécution provisoire de la décision             ~ Des mesures préventives : **interdiction** de poursuivre les actes illicites, confiscation et destruction des produits et instruments ayant servi à commettre le délit.    ***B. Au pénal***    -  la contrefaçon est dans certains cas une infraction matérielle constituée même si le défendeur est de bonne foi : reproduction, imitation, utilisation, apposition, suppression, modification d’une marque, vente de produits marqués.  - nécessité de rapporter la preuve de la mauvaise foi du défendeur (il a agi sciemment ou sans motif légitime) : détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, pratique de la substitution de produits ou de services (fait de livrer un produit ordinaire à la place du produit de la marque demandée par le client).  -  les peines varient de 400 000 euros et 4 ans d’emprisonnement à 300 000 et 3 ans selon les actes de contrefaçon. 500000 € et 5 ans en cas de bande organisée. Diverses confiscations et fermeture de l’établissement du délinquant. Délit douanier de contrebande, avec possibilité pour les agents douaniers de s’infiltrer dans les milieux délinquants.      **CHAPITRE 5**  **LES AUTRES SIGNES DISTINCTIFS**      **CHAPITRE 1**  **LE NOM COMMERCIAL, L'ENSEIGNE, LA DENOMINATION SOCIALE**    Les signes de l’entreprise sont parfois appelés les droits de propriété industrielle imparfaits.  Droit de propriété industrielle car ils ressemblent à une marque/imparfaits car ils ne sont pas défendus par l’action en contrefaçon.    Ces signes sont des signes de l’entreprise car utilisés par l’entreprise pour caractériser leur activité ou pour les dénommer. On désigne par un produit ou un service (c’est la marque) mais on désigne une activité. Il y a la dénomination sociale (noms des sociétés), le nom commercial (nom qu’un commerçant donne à son fonds de commerce. ex. boucherie Dupuy), l’enseigne (apposée sur le local où s’exerce l’activité de l’entreprise, fonction d’attractivité de la clientèle) et le nom de domaine électronique.    **# Les modalités de protection des signes de l’entreprise ;**    Il y a des signes classiques : nom commerciale, dénomination sociale et enseigne sont connus depuis forts longtemps. Et plus récemment le nom de domaine électronique.    **1/ Les signes classiques ;**    **a)**      **Définitions ;**    Nom commercial : c’est la dénomination sous laquelle est exploité un fonds de commerce.    Dénomination sociale : c’est la désignation d’une société. Equivalent d’un patronyme pour une personne physique.    Enseigne : désignation d’un établissement commercial ou industriel sur le lieu où il se trouve pour attirer l’attention du public. L’enseigne a cette particularité qu’elle***désigne un local (un lieu d’exploitation)***, pas une entreprise en elle-même.    Le nom commercial et la dénomination sociale sont ***obligatoires et uniques***.  En revanche, concernant ***l’enseigne, elle n’est pas obligatoire*** et elle ***n’est pas forcément unique***. L’enseigne peut être multiple.    **b)**      **Modes d’acquisitions ;**    Nom commercial : il s’acquiert par voie d’occupation. C’est par l’usage qu’on acquiert le droit de défendre son enseigne. Cet usage doit être paisible et public. Il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés mais elle n’est qu’une condition d’opposabilité aux tiers. Sans inscription au registre du commerce, les tiers qui ignoraient de fait l’existence de ce nom commercial peuvent prétendre l’ignorer, en revanche si c’est inscrit sur le registre du commerce aucun tiers ne peut l’ignorer pour l’exploitation du fonds de commerce. *TGI de Paris, 25 octobre 2008, revue trimestrielle droit propriété intellectuelle 2008, Pascal Tréfiny.FactorFrance*, ce signe son titulaire prétendait qu’il s’agissait d’une marque qu’il a déposé à titre de marque, qu’il s’agissait aussi de la dénomination de sa société. Il prétendait aussi que *FactorFrance* constituait son nom commercial. Ce signe a été utilisé par un concurrent. Comme il s’agissait d’une marque le concurrent a été condamné pour contrefaçon, comme il s’agissait aussi d’une dénomination sociale il a été condamné pour concurrence déloyale, mais comme ce nom commercial n’a pas été enregistré sur le registre du commerce et des sociétés, il était inopposable au concurrent et donc celui-ci n’a pas été condamné pour concurrence déloyale sur le nom commercial.    L’enseigne : ***traitée comme le nom commercial***, sauf que certains considèrent qu’il faut en plus démontrer que l’établissement sur lequel est exploitée l’enseigne a une activité.  La dénomination sociale : il y a une discussion par l’appropriation et par inscription au registre du commerce et des sociétés qui est exigée pour une raison d’opposabilité. D’autres plaident en faveur d’une question d’appropriation du signe et pas d’opposabilité du signe aux tiers.    **c)**      **L’étendue du choix du signe ;**    Nom commercial : le signe est forcément dénominatif (ou signe verbal, donc pas de titres ni de dessins). On peut choisir le patronyme du commerçant qui exploite le fonds, le patronyme d’un tiers (mais il ne faut pas de risque de confusion avec ce tiers) ou de fantaisie.    Dénomination sociale : le signe est dénominatif. On peut choisir un patronyme (cf. nom commercial). On peut choisir avec son accord, le patronyme d’un associé. Attention : si un associé consent à ce que l’on choisisse son patronyme comme dénomination sociale, ce choix est définitif, il ne peut plus revenir dessus et employer son nom pour exercer une activité dans le même secteur économique. Sinon, ce serait un acte de concurrence déloyale. La dénomination sociale est toujours accompagnée de la forme de la société (*ex. Mozas SARL*). C’est aussi le cas en matière d’assurances (*ex. mutuelles du Mans Assurances*).    Enseigne : grande liberté. L’enseigne peut être dénominative, figurative ou tridimensionnelle (une forme), peu importe.  La même dénomination peut être reprise à titre de nom commercial, de dénomination sociale et d’enseigne.  Il faut aussi veiller à ce que ces signes ne soient pas contraires à l’ordre public (telle ou telle législation qui interdisent telle ou telle nom à titre d’enseigne) ou aux bonnes mœurs.  Ces signes ne doivent pas être utilisés de manière trompeuse pour le public (ex. ne pas écrire le terme artisan si la personne n’a pas ce titre, idem pour le titre de compagnon ou d’artisan d’art).  Il faut choisir un signe qui puisse être facilement défendu. Il faut choisir un signe qui ne soit pas usuel pour l’activité considérée (ex. crêperie : une entreprise s’appelle comme ça mais un concurrent s’installe à côté de lui avec le même terme = c’est usuel et donc ce n’est pas fautif, en revanche s’il y a écrit la « crêperie bretonne » = acte de concurrence déloyale). Il faut choisir un signe qui ne soit pas trop usuel.    **d)**     **L’extinction du droit sur le signe ;**    Nom commercial : le droit sur le nom commercial s’éteint dès la fin de l’exploitation du fonds ou par l’absence d’usage du nom commercial. A partir de qu’elle durée peut-on considérer que le droit sur le signe est perdu ?  Le droit de défendre le nom commercial peut se perdre par tolérance (on s’arrange à l’amiable avec le concurrent).    Enseigne : idem que le nom commercial, mais la jurisprudence dit que le droit sur l’enseigne ne se perd pas par tolérance.    Dénomination sociale : ce droit ne se perd que d’une seule manière : la fin de la société.    **e)**      **La défense du signe ;**    Traditionnellement le signe se défend en application des articles 1382 et 1383 du code civil.  On se fonde sur l’acte de concurrence déloyale ou parasitaire. A noter : l’acte de concurrence déloyale peut être sanctionné par l’article L. 121-1 du code de la consommation (il prévoit aussi des sanctions pénales). Il faut rechercher le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle : il faut qu’un ***concurrent ait choisi un signe identique et similaire***. Il faut que les ***deux entreprises en litige agissent dans le même secteur*** économique. Et pour l’enseigne et le nom commercial, il faut qu’il se situe dans ***la même zone géographique***. Mais les deux enseigne aient un rayonnement qui soit le même : enseigne ayant une portée nationale ou locale.*Ex. un bar des sports à Bordeaux.*  Risque de confusion ? Si oui il y a faute, sinon pas faute.  Concernant la concurrence parasitaire, cela consiste à profiter des investissements d’un concurrent. C’est rare la concurrence parasitaire, l’agissement parasitaire est encore plus rare (il faudrait deux entreprises de secteurs économiques différents et une enseigne très connue).    ***L. 217-1 du code de la consommation*** : sanctionne pénalement le fait de faire apparaître sur un objet un autre nom que celui du fabriquant ou un autre lieu de fabrication. On peut cumuler ce texte à une action en concurrence déloyale.      **f)**       **Le transfert de ces signes ;**    Ces signes peuvent être ***cédés entre vifs*** : on peut céder un nom commercial ou une enseigne. On peut les transmettre ***par succession***. Le juge aux affaires familiales peut même les attribuer lors d’un jugement de divorce (attribution judiciaire à l’un des époux).  L’enseigne fait davantage l’objet de droit d’exploitation dans les contrats de franchises. Il peut y avoir des licences de marques, mais la plupart du temps c’est***un droit d’exploitation de l’enseigne***. Plus largement droit d’exploitation d’un signe (une marque ou une enseigne).      **CHAPITRE 2 LE NOM DE DOMAINE**    Définition : c’est l’identification d’un site sur un ***réseau électronique***. *Ex. noms de domaines sur l’internet*, sur le ***minitel***. C’est un signe de l’entreprise lorsqu’il est détenu par une entreprise soit pour faire connaître son activité soit pour y exploiter tout ou partie de son activité. Sur le site, les entreprises peuvent vendre certains de leurs produits. On compare le nom de domaine électronique avec le nom de domaine ou avec l’enseigne. Le nom de domaine électronique ne désigne pas forcément une entreprise mais peut identifier une activité. Le public peut alors se repérer et trouver le site sur le réseau.  Donc c’est plus proche de l’enseigne.    Conditions de sa protection : ce nom de domaine électronique doit faire l’objet d’une demande de protection auprès d’un organisme, un office d’enregistrement (ou un office) qui va gérer un domaine de premier niveau. Cet organisme étant un organisme privé, parfois semi-privé et semi-public. Il est régi par un texte qui peut avoir deux natures : soit une charte négociée avec les pouvoirs publics : charte de l’AFNIC. L’attribution du nom de domaine doit respecter cette charte. 2èmepossibilité : un texte normatif : c’est le cas du « *.eu* », c’est un règlement de domaine qui prévoit les conditions d’attribution du nom de domaine « *.eu* ». Le 6 février 2007, le gouvernement a publié un décret sur l’attribution des noms de domaines, l’AFNIC applique sa charte tout en étant tenue des points du décret, c’est le ***décret du 6 février 2007***qui s’appliquera. La nature de la relation entre le titulaire du nom de domaine et l’office d’enregistrement est contractuelles (charte et texte règlementaire).  Le titulaire du nom de domaine doit payer une redevance variable suivant le domaine de niveau auquel on a à faire et l’enregistrement est valable pour une durée limitée : c’est 2 ans en « *.fr* »mais ce droit est renouvelable. Le nom de domaine est dénominatif avec des contraintes typographiques importantes (ex. on ne met pas d’espace) et avec la contrainte de l’obligation d’inclure certains termes (« @ » et « *.fr* »). Il peut reprendre des termes usuels (« *pompes funèbres* ») mais cela est très difficilement défendable. La tromperie à l’égard du consommateur s’apprécie grâce au nom du domaine et au contenu du site électronique.  La conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Tel ou tel interdiction prohibe l’utilisation de tel ou tel terme comme nom de domaine. Il est interdit d’utiliser la marque d’autrui, les emblèmes des Etats et collectivités publiques. La lecture du décret du 6 février 2007 est très enrichissante car sont interdit de nombreux noms de domaines et des noms de personnes. Lorsqu’un nom de domaine est déposé par le déposant, il doit démontrer qu’il a sur ce nom un droit ou un intérêt légitime. Il faut aussi exploiter le site de bonne foi.    Comment se défend le nom de domaine ?    Le nom de domaine peut se défendre contre des actes de concurrence déloyale voir parasitaires comme s’il s’agissait d’une enseigne ou d’un nom commercial, sauf que, contrairement à l’enseigne le ***nom de domaine à un rayonnement géographique national***.  C’est ainsi que l’agence immobilière « *de particuliers à particuliers* » a attaqué une autre agence qui utilisait des termes au titre de nom commercial. Comme cela existe sur interne et que c’est nationalement diffusé alors il y a lieu d’attaquer. On recherche le risque de confusion dans l’esprit du public, comme s’il s’agissait d’une enseigne, d’un nom commercial etc. donc il y a ***regroupement géographique*** car le nom de domaine se diffuse partout.    Transmission du nom de domaine : obéit aux règles instituées par la charte et le texte normatif. Pour le nom de domaine la cession est possible et peut s’opérer à titre onéreux.      # Les conflits de ces signes avec les droits de propriété industrielle ;    Est-ce qu’une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne et nom de domaine électronique peuvent entrer en conflit avec une marque ? OUI    En ce qui concerne les créations techniques comme les inventions brevetés, le conflit est presque inexistant car ce ne sont pas les mêmes domaines. La création technique est dans le domaine de la création, des signes etc. donc un enseigne ne peut pas entrer en conflit avec un brevet d’invention.    Le domaine d’un site électronique et le nom d’un personnage célèbre d’une bande dessinée ou d’un signe. Le plus fréquent est le conflit avec les marques.  Le plus fréquent est le conflit avec les marques : très nombreux conflits avec les marques.  Si la marque est antérieure au signe de l’entreprise ou inverse : le résultat est différent.    1/ Le signe de l’entreprise est antérieur à la marque ;    Une entreprise exploite un signe et tout à coup un concurrent dépose un même signe ou un signe similaire à titre de marque. C’est un acte de concurrence déloyale pouvant être sanctionné par L. 121-1 du code de la consommation. L’ar***ticle L. 711-4 du code de propriété intellectuelle***interdit l’adoption d’une marque qui porterait atteinte à une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne.  Toutefois le nom commercial et l’enseigne doivent être connus sur l’ensemble du territoire national. Si le nom commercial ou l’enseigne ne sont pas connus sur l’ensemble du territoire national une marque identique à celle-ci pourra être déposée par un tiers et le titulaire du nom commercial de l’enseigne ne pourra les exploiter qu’en respectant les articles ***L. 713-6 du code de propriété intellectuelle***. Ce qui signifie que nom commercial et enseigne doivent être utilisés de bonne foi et sans porter atteinte à la marque (ex. j’exploite le titre bidule pas connu). Je dépose une action en concurrence si mon titre « bidule » que j’exploite est pas déjà utilisé si c’est connu. Je ne dois pas créer de confusion dans l’esprit du public sinon je serai accusé de concurrence déloyale ou parasitaire. D’où l’intérêt de déposer le nom commercial, l’enseigne à titre de marque. Donc il faut déposer le nom commercial et l’enseigne à titre de marque (tout protéger).  2/ La marque est antérieure au signe de l’entreprise ;    Le conflit est réglé par le droit des marques. Lorsqu’on utilise une marque préexistence comme signe de l’entreprise on peut être condamné pour concurrence déloyale, cela peut même être de la contrefaçon dans certains cas (ex. j’utilise l’enseigne coca cola et je vends du Thé = concurrence déloyale). L. 713-6 prévoit aussi que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale non commerciale ou enseigne lorsque cette utilisation est le fait d’un tiers de bonne foi exploitant son nom patronymique. *Ex. marque Chantal Thomas.* *Elle veut ouvrir un magasin de vêtements d’hivers à Bordeaux. Cette article lui permet d’utiliser son nom pour l’exploitation de sa marque à condition de ne pas créer de parasitisme. Mais si cela porte atteinte à la marque son titulaire peut l’attaquer.*    Une question spécifique se pose pour les dénominations sociales car on se demande si une société se prévalant de cet article L. 713-6 peut choisir le nom d’un associé ?  La jurisprudence a été fluctuante : elle a refusé puis accepté : il faut que l’associé ait un rôle dirigeant au sein de la société.    Pour le nom de domaine électronique c’est ***assimilé à une sorte d’enseigne et de nom commercial,*** donc on applique ces articles au nom de domaine électronique, donc le titulaire d’un nom de domaine électronique antérieur à une marque peut attaquer le titulaire de la marque sur le fondement du parasitisme économique et demander l’annulation de la marque sur le fondement de L. 711-4.    Le titulaire d’une marque peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale mais la plupart du temps c’est de la contrefaçon de marque.  Il pourra demander l’annulation du nom de domaine électronique et le transfert à son profit de la titularité du nom de domaine électronique à l’office d’enregistrement.    Problème : le titulaire d’une marque française constate l’exploitation de sa marque est faite par une société internet étrangère (nom de domaine qui est exactement le même). Ici il faut attaquer et obtenir l’exéquatur du jugement à l’étranger (dans le pays où est domicile le site internet). L’ICAM (*Internet Corporation for Attribute and Numbers*) a créé des procédures de règlements amiables (ex. procédure UDR, etc.) des litiges en coopération avec l’OMPI. Le titulaire d’une marque peut attraite le titulaire d’un nom de domaine électronique devant un centre d’arbitrage qui tranchera le litige et décidera l’annulation du nom de domaine électronique ou le transfert au bénéfice du titulaire de la marque. Ce ne sont pas des procédures d’arbitrages.      **CHAPITRE 5 LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**  ***I. L’appellation d’origine***  ***Sous- section 1 : le droit français***    ***A. Définition***  **L'article L.721-1 CPI**(loi 93-949 du 26 juillet 1993) reprend la rédaction de l'article L.115-1 du Code de la consommation : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains." [[1]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ftn1" \o ")Législation des A.O est d’ordre public.  Il s’agit de défendre les produits originaux issus d’un terroir (produits agricoles comme la noix de Grenoble, le Champagne, le Sauternes, le Roquefort) ou d’une tradition locale (produits industriels ou manufacturés comme les mouchoirs de Cholet ou les émaux de Limoges)    ***B. Les conditions de protection***  L’A.O est à la fois une garantie de provenance et une garantie de qualité pour le consommateur.  - Seuls peuvent revêtir l’appellation d’origine les produits qui sont originaires de l’aire considérée et dont la qualité ou les caractères sont dus au lieu d’où ils viennent, ce qui comprend les facteurs naturels et humains.  Cette mention garantit un lien intime entre le produit et le terroir et signifie que le produit qui en est issu ne peut être reproduit hors de son territoire. Droit original : nécessairement unique pour le territoire considéré. Cette notion de terroir est une zone géographique bien circonscrite, qui  englobe des facteurs naturels (caractéristiques géologiques, climatiques) et humains (disciplines particulières que se sont imposées les hommes pour tirer le meilleur parti de cette zone géographique). C’est pourquoi les désignations de types de produits indépendants d’un terroir ne sont pas admises comme appellation d’origine, par ex saucisse de Toulouse, eau de Cologne…    - De plus, les produits doivent être conformes à certaines qualités et modes de production.    En revanche, l’A.O ne peut pas présenter de caractère générique sous prétexte que son usage s’est généralisé (sauf **avant**quand pas de défense de l’A.O par les producteurs locaux, ex : Moutarde de Dijon dans le domaine public). De plus, les A.O ne sont pas soumises au principe de spécialité car elles sont en principe notoires.  ***C. Les titulaires : signe collectif***  Le droit d’utiliser l’appellation d’origine appartient collectivement aux producteurs locaux dont les produits possèdent les caractéristiques et qualités définies par le jugement ou le décret qui la reconnaît et la définit.  ***D. Le régime des appellations d’origine simples***  Les AO simples sont cantonnées, depuis la loi du 2 juillet 1990, aux seuls produits non agricoles et non alimentaires. Domaine très résiduel : très peu de produits bénéficient de cette protection. Ex : « Les dentelles du Puy ».  A l’heure actuelle, les appellations d’origine simples ou ordinaires en vigueur tiennent leur existence soit d’un jugement passé en force de chose jugée, soit d’un décret. Depuis, la loi du 6 mai 1919, le droit d’utiliser une appellation d’origine ordinaire s’acquiert par l’usage qui doit être local, loyal et constant.  Une appellation d’origine peut d’abord être reconnue par un jugement lorsque le producteur qui l’utilise entend empêcher un tiers de le faire. En même temps qu’il prononce l’interdiction, le tribunal établit l’existence de l’appellation en délimitant l’aire géographique de production et les qualités ou caractères du produit.  A défaut d’un tel jugement, la reconnaissance d’une AO résulte de l’initiative du G. Un décret en Conseil d’Etat peut être pris, qui énonce les mêmes choses que le jugement en se fondant toujours sur les usages locaux, loyaux et constants.    ***E. Le régime des appellations d’origine contrôlée***   Elles ont été instituées par le décret-loi du 30 juillet 1935, concernant les vins et les eaux-de-vie. La loi du 2 juillet 1990 élargit le concept d’A.O.C à l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, brut ou transformés.    Chaque A.O.C. ne peut être reconnue que par décret conjoint des ministres de l’agriculture et de la consommation, sur proposition de l’I.N.A.O. En pratique, l’INAO est saisi par un syndicat de producteurs désirant faire reconnaître une AOC. Le dossier est examiné par le Comité régional compétent, et l’un des Comités nationaux. Le cas échéant, l’INAO propose ensuite aux ministres la reconnaissance de l’appellation et leur transmet un projet de décret. Les ministres n’ont pas le pouvoir de modifier le projet : ils l’adoptent ou le rejettent en bloc. Le décret délimite l’aire de production, détermine les conditions de production et d’agrément du produit.    Outre les conditions communes à toutes les Appelations d’Origine (origine et qualité du produit désigné) les produits ne peuvent bénéficier d’une A.O.C que s’ils « possèdent une notoriété dûment établie et font l’objet d’une procédure d’agrément ». La dernière étape consiste ainsi dans l’agrément par l’INAO de chaque récolte qui doit lui être déclarée. Le certificat d’agrément permet au producteur de vendre ses produits en toute régularité et au consommateur d’avoir la garantie qu’ils sont conformes aux caractéristiques, aux procédés de fabrication et à la qualité inhérents à l’AOC tels qu’ils sont définis dans le décret.    ***1. Le contenu de la protection***  Le droit sur les appellations d’origine consiste en un droit d’apposer le nom géographique sur les produits et tous documents les concernant à l’occasion et en vue de leur vente, et en un droit de les vendre sous cette appellation.  C’est un droit exclusif partagé par tous les producteurs, une copropriété.  Mais ce n’est pas un droit d’autoriser car le droit d’utiliser l’appellation d’origine est hors du commerce, indisponible.  L’AO est indisponible pour les tiers, qui ne peuvent déposer l’appellation comme marque, même pour des produits différents. C’est ainsi que le terme Champagne n’a pu être déposé comme marque de cigarettes ou de parfum.  En revanche, l’un des producteurs titulaires du droit sur l’appellation d’origine peut la déposer à son propre profit comme marque, à condition d’y ajouter un élément distinctif. Par exemple, en ajoutant le mot château ou domaine au nom d’un vin.    **Droit perpétuel et imprescriptible** : Le non-usage de l’A.O ne lui fait pas perdre ce droit  **Protection** : Seulement sur le territoire français, sauf enregistrement européen ou extension européenne. Protection illimitée dans le temps.    ***2. Les sanctions***  - Sanctions administratives (refus d’agrément quand non-respect des conditions de production ou de qualité)  - Les AO sont protégées civilement et pénalement contre l’usurpation (équivalent de la contrefaçon), les fraudes, la publicité mensongère. L’usurpation consiste à utiliser l’AO pour des produits différents des produits authentiques visés au décret. L’utilisation peut consister en une apposition sur le produit lui-même ou en la reproduction de l’appellation sur tous documents (emballages, bons de livraisons, carte des vins…). L’imitation est également illicite à condition qu’elle crée un risque de confusion. Le délit n’est constitué que si son auteur est de mauvaise foi. Le tribunal peut prononcer des peines d’amende de 37 500 euros et/ou d’emprisonnement de 2 ans.    ***Sous-section 2 : le droit international et communautaire***    ***A. PROTECTION COMMUNAUTAIRE des APPELLATIONS***    Dans la Communauté Européenne, le règlement 2081/92, du 14 juillet 1992 est relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et alimentaires, et le règlement 2082/82 du même jour régit les attestations de spécificité des mêmes produits. Entré en vigueur le 23 juillet 1993, il a fait l'objet d'une modification par le règlement CE-535/97 du 17 mars 1997. Une distinction est établie entre deux catégories de mentions:  ·         L’indication géographique protégée ("IGP") : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont une qualité ou la réputation peut être attribuée au milieu géographique comprenant des facteurs naturels et/ou humains;  ·         L’appellation d'origine protégée ("AOP") : le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays, qui sert à désigner un produit originaire de cette aire géographique et dont la qualité ou les caractères sont essentiellement ou exclusivement imputables à un environnement géographique donné.  ·         Les conditions pour bénéficier d'une appellation "IGP" ou "AOP" répertoriée dans un cahier des charges sont les suivantes: nom, description du produit, délimitation géographique, méthodes de production, éléments liés au milieu géographique, organismes de contrôle, étiquetage et éventuelles exigences normatives à respecter. La nature du lien entre le produit et le lieu géographique est plus stricte pour la mention "AOP", la qualité ou les caractères étant dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique.    ***B. PROTECTION INTERNATIONALE des APPELLATIONS***    ·         La Convention de PARIS de 1883 prévoit, dans ses articles 10 et 10ter des dispositions pour protéger les appellations de provenance.  ·         L'Arrangement de MADRID de 1891, révisé en 1911 (Washington), 1925 (La Haye), 1934, (Londres)  1958 (Lisbonne) engage les États signataires à instituer une répression de tout usage frauduleux des appellations de provenance. Un système d'enregistrement international est prévu auprès du Bureau International de l'O.M.P.I.  ·         Art 24 de l’ADPIC : invite les Etats membres à engager des négociations en vue d’accroître la protection des indications géographiques particulières.  ·         Conventions sectorielles : Stresa (1951) sur l’emploi des appellations d’origine et dénominations de fromage ; et accord international sur l’huile d’olive 1962  ·         Accords bilatéraux, par ex entre France et Italie ou France et Autriche sur la protection des indications de provenance, des AO et autres dénominations de certains produits    ***II. L'INDICATION DE PROVENANCE***    C’est une simple indication du lieu ou de la région dans laquelle un produit a été créé, cultivé, extrait, fabriqué. (vin de l'Hérault, fromage de Comté, fraises de Dordogne) Aucune garantie de qualité ou de caractéristiques particulières mais elle signale à la clientèle l’origine particulière du produit. Elles ne donnent pas lieu à la naissance d’un droit privatif  et ne sont réglementées qu’en vue de protéger le consommateur.  -          Conditions de la protection : Protection du nom géographique si ce n’est pas un terme générique, ni un lieu fictif avec les produits.  -          Défense de l’indication de provenance : L’**usurpation** est un acte de**concurrence déloyale**. Par ailleurs les fausses indications de provenance sont condamnées. Sanctions civiles et pénales.    ***III. LES AUTRES SIGNES DISTINCTIFS CERTIFIANT DES PRODUITS :***    -          Dénomination « Montagne » : Pour aliments autres que le vin et produits agricoles non alimentaires et non transformés. C’est devenu un signe distinctif de normalisation (Loi de 1994). **Autorisation administrative** exigée.    -          Les vins de pays : signe destiné à améliorer la qualité des vins de table qui se rapproche des signes de normalisation. Les vins de pays peuvent adopter une dénomination géographique départementale (« vin de pays des Pyrénées »), une zone géographique, ou une grande zone recouvrant plusieurs départements.    -          Label agricole : atteste qu’**une denrée alimentaire ou un  produit agricole non alimentaire et non transformé** possède un ens**emble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques**préalablement fixées dans un cahier des charges  et établissant un niveau de qualité supérieure. (« Label rouge ») Il prend la forme d’une marque collective de certification.  -          Certificat de conformité : atteste qu’une **denrée alimentaire ou un produit agricole** **non alimentaire et non transformé** est conforme à des**caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant sur la fabrication, la transformation, le conditionnement des produits, l’origine de la denrée si IGP.**A la différence du label agricole plus sélectif, ces R ne confèrent pas au produit une qualité supérieure    -          Produits de l’agriculture biologique : produits agricoles répondant aux conditions de production, de commercialisation et de transformation fixées par les cahiers des charges homologuées par arrêté ministériel ou par le règlement communautaire.    -          Certification des produits autres qu’alimentaires et des services: selon le Code de la Consommation. Dépôt du signe distinctif qui accompagne la certification comme marque collective de certification.    -           Dans le Code du Travail : marques ou labels syndicales et labels pour les travailleurs handicapés.  -          Dans le Code de l’artisanat : marques d’artisans et de maître artisan    [[1]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ftnref1" \o ") N.B. : MARQUES et APPELLATIONS : 2 signes distinctifs. La différence entre les deux est que la marque doit être une appellation de fantaisie, sans signification particulière alors que l'appellation est imposée par l'origine géographique du produit concerné.      [[i]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref1" \o ") *(CA Paris, 11 févr. 1998 : PIBD 654/1998, III, p. 273)*  [[ii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref2" \o ") intellectuelle *(risque de confusion avec le signe de la demande d'enregistrement et le signe antérieur opposé :*CA Paris, 21 févr. 2001*, Baby c/ Baby Gro :*Juris-Data n° 2001-140849*. -*CA Paris, 21 févr. 2001*, Roy Robson c/ Rothson :*Juris-Data n° 2001-138940 , Robson place prépondérante. - CA Paris, 18 oct. 2000*, Attac c/ Atac : PIBD 713/20001, III, p.55. -*CA Paris, 18 oct. 2000, Paris*Fun c/ Fun Radio : PIBD 713/2001, III, p. 51* , Fun arbitraire conserve son individualité et son caractère attractif dans Paris Fun, l'adjonction de Paris n'est pas de nature à éviter la confusion*. - Absence de risque de confusion avec le signe de la demande d'enregistrement et le signe antérieur opposé :*CA Paris, 21 févr. 2001*, Play in the house c/ Play boy :*Juris-Data n° 2001-140788 , play non détachable et play-boy a une signification connue. - CA Paris, 21 févr. 2001*, Arthur d'Oz c/ Arthur :*Juris-Data n° 2001-138934 , Arthur se fond dans un ensemble au sein duquel il perd son caractère distinctif. - CA Paris, 13 déc. 2000*, Les gourmandises d'en France c/ Les gourmandises de Brossard : PIBD 718/2001, III, p. 211* , gourmandises n'ayant aucun caractère distinctif, l'adjonction de Brossard est de nature à éviter tout risque de confusion).    [[iii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref3" \o ") *(CPI, art. L. 714-5. - CA Paris, 7 janv. 1993 : Ann. propr. ind. 1/1996, p. 40. - CA Versailles, 24 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-048044*: irrecevabilité de la demande en raison de domaines d'activités totalement étrangers. - *CA Paris 16 févr. 2000 : PIBD 708/2000, III, p. 552* : absence d'intérêt à agir).    [[iv]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref4" \o ")*(CPI, art. L. 714-5. - Cass. com., 8 juill. 1997 : PIBD 642/1997, III, p. 584. - CA Paris, 20 nov. 1996 : PIBD 628/1997, III, p. 152)*  [[v]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref5" \o ") *(Cass. com., 21 janv. 1997 : PIBD 623/1997, III, p. 146*: déchéance pour des produits non exploités, malgré la notoriété de la marque. - *CA Paris, 20 nov. 1996 : PIBD 628/1997, III, p 152. - Cass. com., 23 mars 1999 : Ann. propr. ind. 3/1999, p. 213* : déchéance pour du café mais non pour des biscuits et des confiseries, produits non similaires).    [[vi]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref6" \o ") *(Cass. com., 21 janv. 1997 : PIBD 628/1997, III, p. 146*: exploitation insuffisante. - *TGI Paris, 28 févr. 1996 : PIBD 592/1996, III, p. 375* : exploitation réelle bien que peu importante).    [[vii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref7" \o ") *(Cass. com., 24 oct. 1984 : Ann. propr. ind. 3/1984, p. 219. - CA Paris, 14 janv. 1998 : RD. propr. intell., 88/1998, p. 16. - CA Paris, 11 févr. 1998 : RD. propr. intell., 88/1998, p. 16)*.    [[viii]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref8" \o ") *(*Cass. com., 27 mai 1997*: Ann. propr. intell. 2/1998, p. 190* : marque enregistrée : Baby cool diffusion, usage de la marque : Baby cool. - CA Paris, 11 févr. 1998*: RD. propr. intell. 88/1998, p. 16. -*CA Paris, 26 avr. 2000*: PIBD 704/2000, III, p. 411. -*CA Paris, 21 janv. 2000*: Ann. propr. ind. 2/2000, p. 136* : le titulaire de deux marques enregistrées qui n'exploite que la seconde en date doit pouvoir échapper à la déchéance de ses droits sur son premier dépôt, si les différences entre l'un et l'autre sont minimes et n'altèrent pas le caractère distinctif, essentiel du premier signe "Poème" et "Poême" ; l'enregistrement ne diffère que par la présence d'un accent, l'exploitation de l'un vaut l'exploitation de l'autre. - Contra : exploitation de la marque sous une forme modifiée lorsque la marque ainsi modifiée était enregistrée ne permettait pas d'échapper à la déchéance de la première marque enregistrée : Cass. com., 17 juill. 1984*: Ann. propr. ind. 1/1985,p. 18. - 24 juin 1986 : Ann. propr. ind. 2/1986, p. 2000. -*Cass. com.*, ass. plén., 7 juill. 1992 : Ann. propr. ind. 1992, p. 255)*  [[ix]](http://droit.kazeo.com/" \l "_ednref9" \o ") Article L.714-5 : « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. »      **D. -  Voies de recours**        **1°  Relevé de déchéance**    **98. -** **Demande en relevé de déchéance -**Si le déposant ou son mandataire n'a pas respecté au cours de la procédure d'enregistrement ou de renouvellement de la marque, les délais imposés par le Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement ou de renouvellement est rejetée.  Toutefois, s'il justifie dans sa demande en relevé de déchéance d'un**empêchement** qui n'est imputable **ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence**, il peut être relevé de la déchéance qu'il a pu encourir *(CPI, art. L. 712-10. - CA Paris, 7 juill. 1994 : PIBD 577/1994, III, p. 572)*.    **99. -** **Conditions -**Seul le non-respect de certains délais peut bénéficier d'un relevé de déchéance *(CPI, art. R. 712-12)*.  La demande de relevé de déchéance doit être présentée au Directeur de l'INPI dans un **délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement***(CPI, art. R. 712-12)*. Elle est déclarée irrecevable si elle est présentée hors délai, si elle porte sur un délai échu depuis plus de six mois, si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ou si elle n'est pas précédée de l'accomplissement de la formalité omise *(CPI, art. R. 712-12)*.    **100. -** **Décision -**Au vu de la demande, le Directeur de l'INPI rend une **décision motivée** qui est notifiée au requérant *(CPI, art. L. 411-5)*. Un recours peut être formé contre cette décision.    **2°  Recours contre les décisions du Directeur de l'INPI**    **101. -** **Décisions susceptibles de recours -**Les décisions rendues par le Directeur de l'INPI concernant notamment la délivrance, le rejet ou le maintien d'un titre de propriété industrielle peuvent faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation *(CPI, art. L. 411-4 et L. 411-5)*.    **102. -** **Cours d'appel compétentes -**Le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du Directeur de l'INPI sont précisés à l'article R. 411-1 9 du Code de la propriété intellectuelle.    **103. -** **Délai -**Le délai du recours est d'un mois à compter de la notification de la décision, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile *(CPI, art. R. 411-20)*.    **104. -** **Forme -**Le recours est formé par une déclaration écrite en respectant les modalités fixées à l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ; il est adressé au greffe de la cour d'appel compétente *(CPI, art. R. 411-21 à R. 411-26)*.    Quelques mots sur le renouvellement :  A la différence des droits protégeant des créations nouvelles, la marque a vocation à la perpétuité, et le nombre de renouvellements est illimité.  Depuis le décret du 25 février 2004 la déclaration de renouvellement peut être présentée au cours d’une période de 6 mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection (art. 712-24 CPI).  Il existe un délai de grâce moyennant le paiement d’une redevance (6 mois), après nécessité d’un nouveau dépôt.  Cette déclaration ne vaut que si le déposant ne modifie ni le modèle ni l’étendue de la spécialité.  Si le modèle souhaite modifier le caractère distinctif du signe ou la spécialité, il doit faire un nouveau dépôt.      [Condition de fond du brevet : l'existence d'une activité inventive](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/condition-de-fond-du-brevet-l-existence-d-une-activite-inventive,a3437495.html)  **LES BREVETS D'INVENTION**    **1° DEFINITION DU BREVET D'INVENTION**  ·         **Notion :**Le brevet est un titre délivré par les pouvoirs publics (INPI) ou une autorité reconnue par l’Etat conférant à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui en est l’objet.  Il permet de défendre ceux qui investissent lourdement pour innover, renouveler des appareils/produits, il permet d’éviter de stériliser l’industrie en accordant des privilèges trop importants. Le brevet constitue une exception aux règles de fonctionnement de l’économie libérale et aux libertés économiques  ·         **Les sources du droit des brevets**  Ø  **En droit français**  ü  **Décret du 31 décembre 1790 et 7 janvier 1791**relatif aux auteurs et découvertes utiles consacrant pour la 1e fois le droit de brevet  ü  **Loi du 5 juillet 1844**  ü  **Loi du 2 janvier 1968**s’appliquant de manière générale à tous les brevets dont la demande avait été  déposée à partir du 1/1/1969  ü  **Loi du 13 juillet 1978**permettant l’harmonisation avec le droit européen  Ø  **En droit international**  ü  **La convention de paris du 20 mars 1883**  créant l’Union pour la protection de la PI avec plusieurs thèmes essentiels :  àLa condition des étrangers : l’étranger unioniste jouit dans chaque Etat membre du même traitement que les nationaux  àLes conflits de lois : pcp de l’indépendance des brevets avec une exception le droit de priorité qui permet de déposer dans un Etat membre une demande de brevet pour une invention déjà déposée dans un autre Etat  àLe droit uniforme : institution de services nationaux de la PI – protection temporaire aux expositions –délai de grâce pour non-paiement des annuités – sanctions de l’inexploitation – action en restauration…  ü  **La convention de Washington du 13 juin 1970** : crée l’Union internationale de coopération en matière de brevets, gérée par l’OMPI. C’est une coopération en matière de dépôt, recherche documentaire, examen des demandes de protection et organise le dépôt d’une demande internationale.  ü  **La Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens** : crée une procédure unique de délivrance des brevets devant l’OEB.  ü  **La Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire** : pas encore en vigueur, créée un brevet communautaire autonome destiné à couvrir tout le territoire du marché commun.  ü  **La Convention de Marrakech du 15 avril 1994 créant l’OMC** : impose aux membres d’organiser la protection des brevets selon des normes minimales.      **2° LES CONDITIONS DE FOND D'OBTENTION DU BREVET :**  **L'EXISTENCE DE L'INVENTION**  Ø  Pour être brevetée une invention doit être nouvelle, impliquée une activité inventive et susceptible d’application industrielle cf. **Art. L611-10**  Ø  La demande portant sur une création non brevetable peut être rejetée par l’INPI  Ø  Ou le brevet délivré peut être annulé, à l’initiative de toute personne intéressée, par le TGI compétent  ***I. L’existence de l’invention***    ***A. Notion***    !Pas de définition dans la loi actuelle ni dans la convention sur le brevet européen. !    Ø  L’invention est d’abord la création d’ingénieur destinée à résoudre des pb techniques. **La Chambre de recours de L’OEB**se fonde sur cette notion de technique pour définir l’invention comme un élément devantavoir un caractère technique et donc susceptible d’applications industrielle pour être brevetable, elle doit apporter une solution technique à un pb technique, être applicable au plan industriel et  être reproduite sans effort excessif.  ***B. Distinction avec la découverte***    ***1.      définition de la découverte***  ***L***a découverte est la définition négative de l’invention  Ø  **L611-10.2**  dispose « ne sont pas considérées comme inventions (…) les découvertes » : notion qui n’est pas définie.  Ø  La découverte préexiste à l’intervention de l’homme, alors que l’invention en est le fruit. Par la découverte, on se contente d’ajouter aux connaissances déjà acquises, tandis qu’en inventant, on apporte une solution à un problème.    ***2. la découverte comme support de l’invention***    Ø  **La découverte n’est exclue de la brevetabilité que revendiquée en tant que telle**, c'est-à-dire revendiquée pour elle-même.    Ø  Mais elle peut être le support d’une invention brevetable : Il s’opère ainsi une conversion de la découverte en invention :    1)      Soit augmentation de la substance de la découverte acquise grâce à l’invention qui permet d’en tirer de nouvelles applications. L’ingéniosité de l’homme suscite des emplois que la nature ne livre pas spontanément : Un produit auquel on a découvert des propriétés dont on ignorait qu’il les possédât peut devenir brevetable entant qu’invention de produit.  2)       ou grâce à des opérations complexes permettant l’utilisation de la chose découverte : En d’autres termes, on met la nature sous une forme technique, lui permettant de poursuivre une finalité industrielle. Ainsi une substance naturelle est-elle brevetable dans la mesure où elle a été isolée, identifiée, et le fait de la mettre en œuvre dans des condition que la nature est incapable d’accomplir par elle-même.    ***2.      Exclusion des créations abstraites***    Ø  **L611-10 :la loi donne exclu expressément du brevet :**  Ø  Exclusion des **théories** : réservées aux savants leur domaine d’application ne peut être circonscrit avec suffisamment de précision.  Ø  Exclusion **des méthodes mathématiques** : création qui est ni de nature productive ni de nature révélatoire puisque l’on doute de la réalité du résultat.  Ø  Exclusion **des idées** (pas formellement exprimé) commune aux # droits de PI. Seule la réalisation concrète d’une idée peut être protégée et non pas l’idée abstraite elle même  Ø  Exclusion **des plans principes et méthodes** : se situent dans le domaine des concepts et non des réalisations techniques. Une simple idée abstraite n’est pas brevetable en dehors de toute réalisation matérielle.  ***C. Une création technique ou industrielle***    ***1. Notion de caractère industriel et technique (issue e la loi de 1968)***  **→ Le CPI subordonne la brevetabilité à la possibilité pour l’invention d’être appliquée industriellement. :**  Ø   L’invention  est considérée comme industrielle dans son **objet**quand elle se situe dans le domaine de l’industrie cad de l’utile.( par opposition au domaine de l’art)  Ø  L’invention doit être industrielle dans son **application** cad susceptible de réalisation industrielle  Ø  L’invention doit être industrielle dans son **résultat**: seul le résultat 1edoit être technique, pas les résultats seconds. Le résultat n’a pas à être nouveau car il n’est pas brevetable.  *Une invention a un caractère industriel quand elle produit un effet technique.*    Ø  L’invention est  considérée comme technique  quand elle concerne un pb technique, possède des caractères techniques : il faut en somme un enseignement technique. Ce caractère technique traduit une finalité, selon la loi, qui ne peut être purement informationnelle ni esthétique ni commerciale.  ***3.      Les applications***    Ø  **Exclusion de la brevetabilité des programmes d’ordinateur** **en tant que tel ;** Un ensemble technique comportant un programme peut être breveté. Ex : une calculatrice programmable. La loi prévoit la protection des logiciels par le droit d’auteur.  Ø  **.Exclusion des méthodes commerciales** : **art. L611-10-2c** exclu les méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques lorsque ces méthodes sont revendiquées en tant que telles. Qu’est ce qu’une méthode commerciale ? C toute méthode utilisée dans les contacts directs entre une entreprise et ses clients ainsi que toute méthode permettant à une entreprise de fonctionner  en interne, avec ses fournisseurs ou les administrations.  **Décision CR de L’OEB du 8 septembre 2000**réaffirme que les méthodes qui n’impliquent que des concepts économiques pour faire du commerce ne sont pas des inventions. La Chambre des recours de l’oeb se fonde sur la notion de caractère technique, une méthode commerciale n’a pas une telle finalité, et elle met en jeu ou non des caractéristiques techniques qui lui permettent d’être qualifiée ou non d’invention.  En France, **CA Paris 8 janvier 1976** : refus de protéger par les brevets une méthode de gestion de stocks. **CA Paris 10 janvier 2003**aposé que les méthodes commerciales ne visent pas à obtenir un effet technique mais une transaction commerciale. Jcpe va donc dans le sens de la pratique de  l’OEB mais il y a des décisions contraires…cf. **CA Paris 28 avril 2004** qui valide une invention alors qu’elle a une finalité incontestablement commerciale (système de calcul et d’impression automatique des réductions d’achat lors du passage en caisse).  Ø  **Exclusion des présentations d’informationdès lors qu’elle est uniquement caractérisée par l’information qu’elle contient** ex : une façon de présenter une information, pour autant qu’elle soit distincte du contenu de l’information peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable.  Ø  **Exclusion des créations esthétiques**: en raison de leur défaut de caractère industriel tant dans leur application que dans leur objet. L’exclusion vise la caractéristique esthétique en elle même, si l’effet esthétique est seul recherché la création est purement esthétique et non brevetable  ***D. Le domaine de l’invention***    Négativement : les exclusions sont prévues aux **arts. L611-17 à 19 (Loi du 6aout et 8 décembre 2004 transposant la D. du 6 juillet 1998).**  ***1. Exclusion du corps humain***  Ø  Notion : **art. L611-18 al1** « *le corps humain, aux # stades de sa constitution et de son développement ainsi que la simple découverte d’un de ses éléments y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables* ». Pas de définition légale mais recouvre le cadavre, l’enveloppe corporelle de l’enfant à naitre, le corps d’une personne vivante. Dans la mesure ou le corps humain est un contenant, les éléments et produits contenus n’accèdent à l’autonomie juridique qu’en en étant séparés : La directive de 98 en tire la conséquence que ces éléments biologiques détachés peuvent dès lors constituer le support d’une invention brevetable.  Ø  Cas des cellules souches : résultat d’une fécondation in vitro ou naturelle ayant atteint le stade du blastocyte. DE part leur origine elles ne sont pas  le corps humain, mais un élément de celui-ci. Elles ne sont pas destinées à être implantées donc la brevetabilité n’est pas exclue.    ***2. la brevetabilité des éléments du corps humain.***    Ø  **Art. L611-18 al2**«  *seule une invention constituant une application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée* Cette protection ne couvre le corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application particulière». Pas de # dans la loi et la directive entre produit et élément du corps humain, tous forment des éléments aux fins du droit de brevet. Ces élément du corps humain ne sont plus le corps : ils n’existent juridiquement qu’avec leur détachement et disparaissent à nouveau avec leur réincorporation.  Ø  **Le législateur a apporté une limitation de la portée de l’invention de produit en ce domaine : L.613-2-1**dispose que les revendications d’un 1e inventeur sur une séquence génétique ne peuvent pas faire obstacle à une revendication ultérieure portant sur les mêmes séquences si celles-ci sont nécessaires à une application technique différente de la 1e. Le second brevet devient entièrement indépendant du 1er, et non soumis à une licence de dépendance. Les séquences génétiques seraient en pcp tjs disponible pour toute nouvelle application diagnostique ou thérapeutique ultérieurement inventée.    ***3. La brevetabilité des séquences partielles ou totales d’un gène prises en tant que telles ?***  Ø  **L.611-18 d**les exclue de la brevetabilité mais la directive communautaire n’exclut que els eules séquences ou séquences partielles de gènes humains dans le corps humain lui même cad dans leur environnement naturel le txt communautaire doit primer…Devant l’OEB ces séquences de gènes d’origine humaine sont brevetées dans les mêmes conditions que les inventions issues des biotechnologies.    4***. Exclusion de l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, des procédés de clonage et de modification de l’identité génétique des êtres humains.***  Ø  Art.6.2 de la directive  ***5. Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain***.  Ø  Présumées insusceptibles d’application industrielle aux termes de**L.611-16**, cette présomption est irréfragable, ces méthodes sont exclues de la brevetabilité dont l’explication serait que la profession de médecin n’est pas une industrie. L’exclusion vise donc à ce que la mise en œuvre de ces traitements par le medecin ou le vétérinaire ne soit pas entravé par l’existence de brevet.  Ne sont concernées que les moyens de traitement d’une maladie mais pas les méthodes à but non-thérapeutique ou à but cosmétique/esthétique.  Les méthodes diagnostiques sont exclues qu’en tant qu’elles e rattachent directement à l’art du médecin.  Ø  Limites : les médicaments sont brevetables en tant que produits depuis 1978.  La seconde application médicale d’un médicament connu se trouve également brevetable    ***6. Exclusion des obtentions végétales***  Ø  **L.611-10**  «  *les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant d’un régime de protection prévu par le chap.3 du cpi (L.623-1 àL623-35)* » sont exclues de la brevetabilité. Y’a un régime de protection particulier.  Ø  **Art.4.2 Directive 6/07/98 et L611-19**posent que les inventions portant sur les végétaux ou animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou race animale déterminée. Exemple : l’invention consistant à empêcher les fruits de pourrir en intervenant sur un gène du patrimoine végétale, peut recevoir application pour toutes sortes d’espèces végétales, du pommier au framboisier.  Ø  Limites à l’exclusion de brevetabilité : ne sont pas concernés les produits obtenus par un procédé technique ou microbiologique selon L.611-19 III°.    ***7. Exclusion des races animales***  Ø  Raisons éthiques mais limites de L.611-19 III°    ***8. Exclusion des procédés essentiellement biologiques (procédé de nature non technique ou l’homme n’interfère pas)  d’obtention des végétaux ou animaux***  Ø  Ne s’applique pas aux procédés microbiologiques (tout procédé utilisant un micro-organisme cad une matière, entité d’une taille microscopique ex : bactérie/virus, ou d’organisme vivant ex : cellules) et aux produits qui en sont obtenus qui sont donc brevetables.    ***9. Exclusion des procédés de modification de l’identité génétique des animaux***    Ø  **L.611-19 i 4° (loi 8/12/2004**) sont exclut de la brevetabilité les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal ainsi que les animaux qui en sont issus.  ***II. Typologie des inventions***  Intérêt de la distinction : concerne l’étendue de la protection.    ***A. L’invention de produit***    Produit = corps certain déterminé, un objet matériel ayant une forme, des caractères spéciaux qui le # de toute autre objet (Pouillet).  Le produit n’est pas le résultat de l’invention car le résultat n’est pas protégé car ila un caractère abstrait, il est constitué pat l’avantage procuré par l’invention, les qualités du produit ou les effets techniques qu’il engendre.    ***B. L’invention de procédé***    Procédé = ou moyen, c’est ce qui permet d’obtenir un objet matériel ou produit ou effet immatériel ou résultat, il peut être matériel (un organe, instrument, outil, c’est un produit envisagé sous l’angle de sa fonction) ou immatériel (une façon de faire, une manière d’opérer).  Ø  # entre moyen général et moyen particulier :  Le moyen particulier est celui qui se présente sous une forme de réalisation bien déterminée alors que le moyen général est constitué par la fonction du moyen particulier, pour le TGI de Paris le 10 mars 1989  c’est lorsque la fonction qu’il remplit est nouvelle en elle-même, un moyen est caractérisé par sa forme, la fonction qu’il remplit et l’application qui lui est donnée.  ***C. L’application nouvelle de moyens connus***    Pour Pouillet « appliquer d’une manière nouvelle, c’est purement et simplement employer des moyens connus, sans rien y changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque là ». 3 éléments :  ·         Application d’un moyen connu : il a été divulgué et doit être utilisé  tel quel cad sans apporter de modification  ·         L’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel  ·         Nouveauté de l’application    ***D. La combinaison nouvelle de moyens connus***  Consiste à associer des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble. Pour la jpce c’est une variété d’application nouvelle (**Com 17/12/1964**). Les moyens combinés n’ont pas besoin d’être nouveau, mais doivent coopérer en vue d’un résultat commun, il n’est pas nécessaire que ces moyens combinés soient modifiés dans leur fonction. Cass veille à ce que les juges du fond  recherchent si  le brevet couvre une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d’un résultat commun au risque de ne pas donner de base légale à leur décision.  [condition de fond du brevet](http://www.cours-de-droit.net/q/condition,de,fond,du,brevet/condition,de,fond,du,brevet.html)[brevet d'invention](http://www.cours-de-droit.net/q/brevet,d'invention/brevet,d'invention.html)  [Condition de fond du brevet : le caractère de l'invention](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/condition-de-fond-du-brevet-le-caractere-de-l-invention,a3437498.html)  **LES CONDITIONS DE FOND D'OBTENTION DU BREVET :**  **CARACTERES DE L'INVENTION**    ***I. La nouveauté***  Selon **L.611-10 1°** une invention pour être brevetable doit être nouvelle.    ***A.  Le concept de nouveauté – état de la technique***    ·         L611-11 al2 : une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans **l’état de la technique**. Définition de l’état de la technique : *il est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description orale ou écrite, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt de la demande de brevet ou demande déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée* (**Art. L611-11 al2**).  ·         La nouveauté est détruite par une **antériorité** cad tout fait ayant eu pour conséquence de mettre l’invention à la disposition du public. L’antériorité doit revêtir certains caractères :  Ø  Etre **certaine** quant à son existence, sa date, son contenu, la consistance de la matière qu’elle divulgue  Ø  Etre **suffisante** cad permettre l’exécution de l’invention par un homme de l’art (cad une personne apte à comprendre l’invention)  Ø  Etre de **toutes pièces** cad homogène, complète et totale (cad reprendre les éléments principaux  selon la même forme, agencement, fonctionnement et résultat technique).  Ø  Etre **publique** cad connue du public  Ø  Etre **prouvée** par celui qui conteste la nouveauté  ·         La nouveauté en droit français est **absolue** dans le temps (cad que l’on peut opposer une antériorité en remontant indéfiniment dans le temps) et l’espace (peu importe le lieu de divulgation).  ·         Pb de la **double brevetabilité** : l’état de la technique ne comprend que les connaissances accessibles au public avant la date de dépôt de la demande d e brevet, mais pas les informations antérieures, idem pour les demandes de brevets étrangers non encore publiés idem pour les demandes de brevets français. Pb on voit mal comment on pourrait délivrer 2 brevets à 2 personnes # pour la même invention. 2solutions :  Ø  Le ***« whole content approach*** » qui consiste à considérer que le contenu de la demande non publiée fait fictivement partie de l’état de la technique. Solution retenu par **L611-11 al3**, le contenu de la 1e demande est assimilée à une antériorité publique  Ø  Le ***« prior claim*** » consistant à limiter les revendications de la 2edemande à ce qui n’est pas déjà revendiqué dans la 1e.  ·          **Règles de divulgation de l’invention** : désigne la publicité de l’invention faite par l’inventeur soit à des fins d’essai/expérimentation  ou par négligence. L’essai n’est pas constitutif de divulgation si l’invention est communiquée aux personnes qui sont les agents nécessaires des expériences requises. L’invention n’est pas divulguée si les personnes mises en contact avec l’invention ont été choisies en raison de leurs fonctions, idem pour les personnes tenues au secret (personnes liées par un contrat de confidentialité).  ·         Appréciation de la nouveauté : quant à la date c’est au jour du dépôt de la demande de brevet, et vérifier que l’invention ne se retrouve pas dans l’état de la technique.  **B. Les exceptions**  2 cas ou la divulgation de l’invention avant la date du dépôt n’est pas destructrice de la nouveauté :  ·         **L’abus commis par les tiers** : le déposant du brevet est victime d’un agissement illicite d’un tiers ex : la violation du secret. La demande est quand même traitée si la divulgation a eu lieu dans les 6 mois précédant la demande. Il doit s’agir d’u abus évident.  ·         **L’immunité temporaire des exposants** : présentation de l’invention au cours d’une exposition officielle ou non reconnue au sens de **la Convention Internationale du 22 novembre 1928**, la nouveauté n’est pas détruite si l’invention a fait l’objet d’une demande de brevet dans les 6 mois.  ***II. L’activité inventive***  **L611-14**dispose «  *une invention est considérée inventive comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière non évidente de l’état de la technique* » → critère de la non évidence    ***A. L’état de la technique***  Plus limité /nouveauté  ·         La non évidence s’apprécie /à l’état de la technique = comparaison de l’invention (ses éléments techniques)  avec l’état de la technique (cad tout ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet, ou celle de priorité).  ·         # entre état de la technique  pour l’activité inventive et celle prise en compte pour la nouveauté :  Ø  Les demandes de brevet français, européen et international désignant La France non publiées sont exclues de l’état de la technique pour apprécier l’activité inventive contrairement à la nouveauté  Ø  Pour l’activité inventive on ne tient compte que de l’état de la technique et pas une antériorité déterminée.  ***B. Appréciation de la non évidence***    ·         **L’homme du métier : L611-14**le mentionne mais ne le définie pas. Pour la jpce c’est celui qui est normalement compétent dans le domaine  en cause, il possède les qualités moyennes et connaissances normales. **C’est en fait le technicien moyen de la branche considérée ayant accès à l’état de la technique au jour du dépôt de la demande et disposant de connaissances normales**. // bon père de famille.  ·         **Méthodes d’approche :**une subjective (tenant compte de la démarche de l’inventeur), une objective (s’attachant à l’invention), et l’approche pb/solution (consiste à identifier l’état de la technique le plus  proche, ensuite à évaluer les résultats techniques ou effets techniques obtenus par l’invention revendiquée par rapport à ce dernier, à définir le pb technique que l’inventeur se propose de résoudre, l’objet de l’invention étant d’obtenir c résultats  ou effets techniques, et enfin à examiner si compte tenu de l’état de la technique, l’homme du métier aurait ou non suggéré les caractéristiques techniques revendiquées.  ·         **Faisceau d’indices**pour constater la non évidence en raison de ’absence de critère unique d’activité inventive :  Ø  Rupture avec les méthodes traditionnelles  Ø  Pb jamais envisagé auparavant  Ø  Difficultés vaincus  Ø  Préjugé vaincu cad l’inventeur est allé à contre-courant des brevets antérieurs ex **TGI Lyon 13/11/97** concernant l’incorporation d’un agent anti-fongible dans un verni à ongle  Ø  Progrès important caractère inattendu  Ø  Procure un avantage économique cad évite des opérations couteuses et longues  Ø  Simples opérations d’exécution  Ø  Compétence normale de l’homme du métier = application de ses connaissances  Ø  Moyens équivalents  ·         **Sous revendications** : quand les revendications sont dépendantes ou sous dépendantes d’une revendication reconnue valable  il n’est pas nécessaire d’examiner si elles possèdent elles-mêmes l’activité inventive qu’elles trouvent déjà dans la revendication qu’elles dépendant (validation automatique)  ·         C’est au jour du dépôt de la demande que l’activité inventive est appréciée    Revendications : elles délimitent le monopole d’exploitation du breveté en définissant l’objet de la protection demandée (elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description), ce qui est décrit mais revendiqué n’est pas  protégé. L612-6.  Priorité unioniste (droit de) =L612-7 : le déposant qui entend se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure.  Priorité unioniste cad internationale la demande dot être déposée dans un des pays de L’union de Paris    Topos application nouvelle et combinaison nouvelle de moyens connus  **L’application nouvelle de moyens connus**    Pour Pouillet « appliquer d’une manière nouvelle, c’est purement et simplement employer des moyens connus, sans rien y changer, pour en tirer un résultat différent de celui qu’ils avaient produit jusque là ». 3 éléments :  ·         Application d’un moyen connu : il a été divulgué et doit être utilisé  tel quel cad sans apporter de modification  ·         L’obtention d’un produit ou d’un résultat industriel  ·         Nouveauté de l’application  → Ce qui est protégé c la relation entre les moyens connus et le résultat obtenu.  Concernant la nouveauté (le critère) : l’application doit être nouvelle et le moyen doit produire un résultat qu’il n’a jamais procuré jusque là  sans pour autant être nouveau. En ccl° l’application nouvelle est une invention portant sur la fonction.  Concernant l’activité nouvelle : pb de savoir si l’application nouvelle de moyen connu fait preuve d’activité inventive. Lorsque l’application nouvelle est équivalente à l’application ancienne et que le pb résolu était déjà posé il n’y a pas d’activité inventive cf. **CA Paris 4 mars 1986** « il n’y a pas d’activité inventive à transférer un moyen d’une application connue à une application voisine  dès lors que ce moyen en gardant la même forme y conserve la même fonction ».    **La combinaison nouvelle/inédite de moyens connus**    Consiste à associer des moyens qui n’avaient pas encore été réunis de la même manière en vue de leur faire produire un résultat d’ensemble. Pour la jpce c’est une variété d’application nouvelle (**Com 17/12/1964**). Les moyens combinés n’ont pas besoin d’être nouveau, mais doivent coopérer en vue d’un résultat commun, il n’est pas nécessaire que ces moyens combinés soient modifiés dans leur fonction. Cass veille à ce que les juges du fond  recherchent si  le brevet couvre une combinaison nouvelle de moyens connus coopérant en vue d’un résultat commun au risque de ne pas donner de base légale à leur décision.  → # de la simple juxtaposition  Concernant le critère de nouveauté : la combinaison est nouvelle si l’on ne retrouve pas dans une antériorité tous les éléments de la combinaison agencés de la même façon et concourant au même résultat.  Concernant le critère de l’activité inventive : la combinaison doit être revendiquée. Elle peut associer pls éléments issus de la vie courante sans que cela ne nuise à l’activité inventive mais si on remplace un moyen par un autre de forme # exerçant la même fonction en vue du même résultat il n’y a pas activité inventive. L’activité inventive doit être ici appréciée au niveau de la combinaison et pas de chaque moyen pris isolément.    ***III. L’invention ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs***  Les bonnes mœurs désignent les règles de convenance les plus couramment admises et interdiction de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité des citoyens. L’ordre public désigne l’ensemble des règles de caractère impératif.  ***IV. L’application industrielle***  **L611-15**«  *une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture* ».  Le terme industrie comprend la recherche d’un but lucratif ce qui exclut la mise ne œuvre dans un cadre strictement privé ou à titre personnel.  Peu importe que l’invention n’ait aucune utilisation industrielle dans les faits.    [La procédure de délivrance du brevet](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/la-procedure-de-delivrance-du-brevet,a3437505.html)  **LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DU BREVET**  Lorsque l’on parle de procédure de délivrance il faut avoir conscience qu’il existe 2 systèmes distincts :  -          Un système de délivrance automatique : pas de contrôle a priori – pas cher- faible protection  -          Un système de délivrance contrôlée : contrôle à priori – forte protection.  Le législateur français a choisi en 1968 de combiner les 2 systèmes avec l’INPI qui procède à un contrôle administratif a priori et le juge judiciaire qui procède à un contrôle à postériori.   Le brevet est accordé ou refusé à l’issue d’une procédure en 3 étapes : l’examen de la demande, l’établissement d’un rapport de recherche et la publication de la demande. C’est le directeur de l’INPI qui délivre le brevet demandé qui constitue un acte administratif individuel (cad que c’est une décision édictant une norme ayant pour destinataire une ou pls personnes nominativement désignées). Le brevet est présumé valable mais peut être anéanti rétroactivement par le tribunal saisi d’une action en nullité.    ***I. Le dépôt  de la demande***    ***A. auteur et lieu du dépôt***    ·         **Auteur du dépôt** : le demandeur ou un mandataire (conseil en Pi) ayant son domicile, siège, établissement en France ou un Etat de l’UE.  ·         **Lieu** : INPI, une préfecture autre que celle de Paris, OEB à Munich  ·         **Règles du dépôt** : documents rédigés en Français – la date de dépôt est attribuée à la date de remise de la déclaration selon laquelle un brevet est demandé, identification du demandeur, description de l’invention et des revendications.    ***B. Forme de la demande***  ·         **La requête** : pétition en vue de la délivrance du brevet français devant contenir l’identification du déposant, de l’inventeur et mandataire éventuel, du titre demandé (brevet ou certificat d’utilité) et de sa durée de protection et d’autres mentions, mais facultatives.  ·         **La description** : réalise la divulgation de l’invention, indique le titre de l’invention, son domaine technique, état de la technique antérieur, son exposé, description des dessins éventuels, applications industrielles.  Elle doit être suffisante pour permettre l’établissement du rapport de recherche, et la reproduction de l’invention par un homme du métier donc doit être claire et précise.  Description en pcp intangible sauf sous certaines conditions  ·         **Les revendications** :  Limitent le monopole d’exploitation du breveté – **L611-6** – en définissant l’objet de la protection demandée, ce qui est décrit mais pas revendiqué ne sera pas protégé. C’est pourquoi les revendications doivent être claires et concises et se fonder sur la description.  Les revendications indépendantes se rapportent à des objets # et les revendications dépendantes se rapportent à une revendication précédente.  ·         **Les dessins** : servent à interpréter les revendications  ·         **L’abrégé du contenu technique de l’invention** ; résumé de l’invention à des fins strictement documentaires  ·         **Justification du paiement des redevances.**    ***II. L’examen de la demande par l’administration***    ***A. Un contrôle actif limité à la régularité de la demande***    ***1/ l’examen par les services de la défense nationale (L612-8 à10 et R.612-26 à 32)***  Dans un délai de  5 mois à compter du dépôt le ministre chargé de la défense pet examine les demandes de brevets au siège de l’INPI, pendant  1 période la demande est mise au secret cad la procédure d’établissement du rapport de recherche ne peut pas être engagée, l’invention ne peut pas être exploitée, aucune copie conforme délivrée.  L’autorisation de divulguer/exploiter est acquise soit automatiquement au bout de 5 mois soit avant l’expiration de ce délai à la demande du déposant mais le ministre compétente peut proroger l’interdiction et obtenir une licence au profit de l’Etat ou une expropriation totale ou partielle du brevet (indemnisation).  ***2/ les décisions de rejet***  Prononcées par le directeur de l’INPI effaçant ainsi rétroactivement la demande de brevet.  ·         **Rejet sanctionnant un vice de forme (L.612-12 1°)** : non respect des conditions de formes légales et réglementaires, de la règle de l’unité d’invention, défaut de structure de la demande rendant impossible l’établissement du rapport de recherche, manque de support des revendications par la description  ·         **Rejet sanctionnant le vice de complexité (L.612-12 2&3°)** : complexité de la demande pour laquelle l’INPI demande au déposant de la diviser dans un délai d e 2 mois, si le déposant ne fait rien la demande est rejetée.  ·         **Rejet sanctionnant l’insuffisance de la description ou des revendications (L.612-12 6&8°)**: concerne toutes demandes dont la description ou les revendications ne permettent pas l’établissement d’un rapport de recherche ou lorsque les revendications ne se fondent pas sur la description.  ·         **Rejet sanctionnant un défaut d’une condition de brevetabilité (L**.**612-12 4, 5,7 &9°) :**  Ø  Demandes portant sur une invention non brevetable (contraire à l’OP, portant sur une matière vivante)  Ø  L’objet de la demande ne peut pas être considéré comme une invention ou comme une invention susceptible d’application industrielle ex : découvertes/théories scientifiques  Ø  Défaut de nouveauté de l’invention    ***3/ les initiatives du déposant***  ·         **Les initiatives affectant la demande**  Ø  **Le retrait de la demande** : possible jusqu’à la délivrance par déclaration écrite comportant l’accord de tous les titulaires de la demande et le cas échéant des titulaires de droits réels  Ø  **La transformation de la demande** : en certificat d’utilité la transformation n’est pas possible dans le sens inverse, et est prononcée d’office si le déposant n’a pas requis l’établissement du rap. De rech. A  l’expiration du délai de  18 mois.  Ø  **Modification de la demande** : des descriptions ou revendications sous certaines conditions.  ·         **Les recours contre les décisions de l’administration**  Ø  **Recours en poursuite de la procédure (R.612-52) :**ouvert quand la demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai imparti par l’INPI. Il faut présenter une requête écrite dans les 2 mois suivant la notification de la décision de rejet, accomplir l’acte omis pendant ce délai et payer une taxe de recours..Si demande aboutie la décision de rejet est caduque et la procédure reprend son cours sinon la décision de rejet devient définitive  Ø  **Recours en restauration (L.612-16**) : en cas de dépassement d’un délai entrainant rejet de la demande, perte ou tout autre moyen de recours, il faut justifier d’une « excuse légitime » ayant empêcher de respecter le délai prévu. Le recours est introduit devant le directeur de l’INPI dans les 2 mois de la cessation de l’empêchement. En cas de succès le recours à pour effet de restaurer le demandeur dans les droits perdus et la procédure de délivrance reprend en tenant compte de la restauration.  Ø  **Recours au fond (L.411-4)**: contre toute décision du directeur de l’INPI préjudiciant à un droit ou rejetant une demande, intenté devant la CA du lieu du domicile du demandeur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification au demandeur de la décision contestée. Pourvoi en cassation ouvert.  ***B. L’établissement du rapport de recherche***    La procédure d e délivrance des brevets (uniquement) comporte une recherche documentaire visant à révéler les antériorités éventuelles susceptibles d’affecter la nouveauté/activité inventive de l’invention concernée. Aujourd’hui depuis la loi du 26/11/1990 c’est un rapport de recherche organisé aux arts. **L612-14 et 15 et R.612-53 à 69.**  ·         Dès l’attribution d’une date de dépôt l’administration procède à une recherche documentaire sauf si le déposant opte pour un déclenchement différé à 18 mois du 1e dépôt.  ·         A compter de la publication de la demande tous tiers peut demander l’établissement de ce rapport.  ·         La recherche documentaire est effectuée pour le compte de l’INPI par la direction générale de l’office européen des brevets, elle est faite sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description voire des dessins. Au vue des résultats l’examinateur rédige un rapport de recherche préliminaire. Si aucune antériorité n’est révélée le brevet est délivré immédiatement, dans le cas contraire le déposant à 3 mois pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations sinon l’administration peut rejeter sa demande.  ·         Le projet de rapport est publié en même temps que la demande de brevet.  ·         Ensuite le rapport est établi sous la forme d’une liste objective des antériorités, tenant compte des revendications déposées en dernier lieu et des # observations des tiers/demandeur et est annexé au brevet délivré.  ·         Ne produit pas d’effet juridique il a un rôle essentiellement économique et informatif  permettant aux concurrents d’apprécier la validité probable du brevet.  ***II. La délivrance du brevet et les mesures postérieures***    ***A. Délivrance et notification***    Le directeur de l’INPI procède à la délivrance du titre de PI et consiste en l’apposition des sceaux de l’INPI sur la demande de brevet. Le titre délivré comprend la description, les revendications, les dessins, le rapport de recherche, mais aussi certains éléments  d’identification de l’instruction (date de dépôt de la demande, de sa publication….), la date de décision de délivrance et celle de publication au BOPI ….  La décision de délivrance est notifiée au déposant ou à son cessionnaire accompagnée d’un exemplaire certifié conforme du brevet.  La délivrance n’a pas lieu  si le demandeur ne s’est pas acquitté de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet ou s’il a été déchu e se droits pour non paiement des annuités.  ***B. La publication***    Dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de délivrance faite au demandeur, la délivrance du brevet est publiée au BOPI, + une diffusion légale.    [La procedure de delivrance](http://www.cours-de-droit.net/q/La,procedure,de,delivrance/La,procedure,de,delivrance.html)[condition de forme](http://www.cours-de-droit.net/q/condition,de,forme/condition,de,forme.html)[brevet](http://www.cours-de-droit.net/q/brevet/brevet.html)  [Les inventions de salariés](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-inventions-de-salaries,a3437510.html)  **LES INVENTIONS DE SALARIES**    On estime qu’environ 90% des inventions sont réalisées par des salariés, se pose alors le pb de savoir à qui revient cette invention.  Pendant longtemps il n’y avait aucune réglementation, les règles résultant soit des contrats de travails, ou conventions collectives, ou encore de la jurisprudence qui distinguait entre **l’invention de « service** «  réalisée par le salarié en exécution de son contrat de travail et propriété de l’employeur, **l’invention « libre »** créée par le salarié sans aucune relation avec son employeur, et donc propriété du salarié, et**l’invention «  mixte** »  faite par l’employé mais avec le concours matériel ou intellectuel de l’employeur, dans ce cas le propriété revenait aux 2.  Mais depuis la **loi du 3 juillet 1978** les inventions de salariés relèvent de **l’art. L611-7 du CPI**/règles d’attribution et **L615-21**/ CNI.  ***I. Le régime des inventions de salariés.***    **Caractère supplétif** : Le régime légal mis en place par la loi de 1978 ne s’applique qu’à défaut de stipulation contractuelle plus favorables au salarié.    ***A. Le champ d’application temporel***    La loi est entrée en vigueur le 1/07/79 et pour savoir si une invention est soumise à cette loi il faut selon la doctrine, tenir compte de la date de conception de l’invention, alors que la jurisprudence est elle plus divisée.  ***B. Le champ d’application dans le temps***    **A quoi Le régime issu de la loi de 78 s’applique t-il** ? Selon la doctrine il faut rechercher quelle est la loi applicable à la relation de travail, et donc si celle-ci est soumise au droit français L611-7 s’appliquera aussi bien aux brevets français qu’aux brevets étrangers parallèles tout comme aux demandes de brevets portant sur des inventions réalisés par des salariés français ou étrangers dont le contrat de travail est soumis au droit français.  La loi applicable au contrat de travail est en pcp **la loi d’autonomie**, mais **l’art.6 Convention de Rome de 1980** désigne la **loi du lieu d’accomplissement habituel** du travail même pendant un détachement temporaire, et **l’art.60 de la CBE** désigne le **droit de l’état sur le territoire duquel s’exerce l’activité principale**.    ***C. Le champ d’application quant aux personnes***    L611-7 ne s’applique qu’aux inventions réalisées par des salariés, sont donc exclus :  ·         Les dirigeants sociaux mais pas les mandataires sociaux qui cumulent leur mandat avec un contrat de travail  ·         Les stagiaires sauf s’ils sont liés à l’entreprise par un véritable  contrat de travail à l’essai  ·         Les consultants liés par un contrat d’entreprise  L611-7 §5 prévoit que les dispositions sont applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, à toutes personne morales de droit public, aux chercheurs universitaires dont le statut comporte une mission inventive.    ***D. Le champ d’application quant aux inventions***  L611-7 ne s’applique qu’aux inventions brevetables ayant ou non fait l’objet d’un dépôt  ***II. Typologie des inventions de salariés***    ***A. les inventions de missions***    ***1. principes***  ·         **Il s’agit des inventions réalisées par un salarié en exécution de son contrat de travail, elles ne peuvent être brevetées qu’au nom de l’employeur**–**L611-7 §1 al1** – supposent que soit fournie la preuve de la mission confiée au salarié, mission qui peut occasionnelle ou permanente. L’emploi du salarié doit soit avoir pour objet des travaux de recherche (la mission doit être effective, ne pas relever de la fiction) soit l’invention est réalisée par le salarié en exécution d’une mission occasionnelle mais tjs explicite.  ·         La qualification de l’invention oblige à tenir compte des conditions dans lesquelles elle a été conçue et non point de celles de son achèvement.  ·         L’employeur a seul le choix du mode de protection de l’invention cad par le brevet ou le secret. S’il opte pour le brevet celui-ci sera à son nom, l’inventeur salarié sera mentionné come tel dans le brevet.  ***2. principe de rémunération et son montant***  ·         Depuis la loi du 26/11/1990 le pcp d’une rémunération supplémentaire versée au salarié est obligatoire cf. le terme « bénéficie ». Pour la doctrine, dont Azéma, cette obligation concerne les inventions réalisées par des salariés avant l’entrée en vigueur de la loi, soit le 29/11/90, même si elles ont déjà été brevetées ou fait l’objet d’un dépôt avant cette date.  A priori une renonciation au bénéfice de cette rémunération est possible si elle n’est pas équivoque.  ·         S’agissant du montant de la rémunération supplémentaire : source d’un important contentieux. Il est normalement fixé par les parties, partenaires sociaux, à défaut la**Commission Nationale des inventions de salariés**ou le tribunal compétent. Mais en général les conventions collectives/contrats de travail sont lacunaires sur ce point. Question de savoir ce qu’il faut prendre comme **base de référence** ? La CNIS écarte la valeur commerciale de l’invention comme référence, et **garde le salaire comme point de mire**, allouant des rémunérations supplémentaire  égale à 3 ou 4 fois le salaire mensuel de l’inventeur, alors que les conventions collectives, en général,  proposent toute une série de paramètres  ex : importance de la participation du salarié, exploitation de ’invention, difficultés de mise au point pratique.  **Com. 21 novembre 2000**, elle, a considéré qu’il ne fallait **ni tenir exclusivement du salaire, ni exclusivement de la  valeur commerciale de l’invention** à moins d’un texte conventionnel/réglementaire express dans ce sens.  ·         Il appartient au salarié de démontrer que la rémunération qui lui a été proposé est le cas échéant insuffisante et d’apporter la preuve des paramètres sur lesquels il fonde ses prétentions financières.    ***3. le versement de la rémunération***  2 pb : les modalités de versement et la prescription de la rémunération supplémentaire.  ·         Les modalités de versement relèvent des conventions collectives/accords professionnels/ contrat de travail, à défaut librement fixé par l’employeur. Dans la pratique le versement est forfaitaire, et il faut veiller à ce que chaque invention se trouve énumérée.  ·         Lorsque  le calcul de la rémunération supplémentaire s’appuie sur l’exploitation de l’invention, et ses résultats, quand la convention collective le prévoit ou quand le tribunal retient ce paramètre, la prescription ne peut courir qu’à compter de la mise en connaissance du salarié de ces éléments par l’employeur.  ***B. les inventions hors missions –L611-7 §2 al 2 –***    ***1. les inventions hors missions attribuables***  Recoupe 3 hypothèses :  ·         L’invention se trouve **réalisée au cours de l’exécution des fonctions, le salarié n’était investi d’aucune mission inventive, mais chargé d’une autre fonction dans l’entreprise.**  ·         L’invention entre dans le domaine des activités de l’entreprise (activées réellement exercées). Il s’agit des **inventions réalisées par des salariés d’une société appartenant à un groupe mais entrant dans le domaine d’activité d’une autre société du même groupe.**  ·         **Inventions faite par la connaissance ou l’utilisation de technique sou moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle**.  Ces inventions appartiennent au salarié mais l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de toute ou partie des droits attachés au brevet, le salarié doit alors obtenir **un juste prix** ; qui sera évalué au jour de l’exercice du droit d’attribution, en fonction des apports initiaux du salarié et de l’employeur, de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Cette somme perçue par le salarié n’est pas considérée comme un salaire mais est imposable au titre des bénéfices non commerciaux.  L’employeur se voit alors reconnaitre le bénéfice d’une option : il peut sa faire attribuer la jouissance de l’invention (cad  concession/licence) ou la propriété de l’invention.    ***2. les inventions hors missions non attribuables***  Elles rassemblent toutes les autres inventions brevetables, le salarié, bien qu’étant obligé de les déclarer, dispose à leur égard d’une liberté totale : il peut les conserver secrètes, les publier, les protéger par brevet tant en France qu’à l’étranger. Il appartient à l’employeur de prouver, s’il veut revendiquer un droit sur ces inventions qu’elles relèvent d’une autre catégorie que celle des inventions hors missions non attribuables.    ***III. La procédure applicable***    ***A. les règles de procédure***    Procédure fixée par **le décret du 4 septembre 1979**. Quelque soit la catégorie d’invention en cause, l’inventeur salarié doit en faire immédiatement la déclaration à l’employeur, qui doit contenir des informations nécessaires pour permettre à l’employeur d’effectuer le classement de l’invention dans l’une des 3 catégories prévue par la loi. Le défaut de déclaration est une faute professionnelle. Lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention. La déclaration peut aussi résulter  d’une transmission par l’INIPI à l’employeur du 2e exemplaire d’un pli adressé par le salarié à l’INPI pour y être conservé : **l’enveloppe Soleau**, dont l’autre exemplaire est adressé à l’employeur. Dans un délai de  2 mois  l’employeur doit ou bien marquer son accord ou bien son désaccord quant au classement choisi. S’il ne prend pas parti il est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.  Enfin l’employeur dispose d’un délai d e 4 mois pour exercer  son droit d’attribution.    ***B. Le contentieux***    **L615-21** : si l’une des partie le demande, toute contestation (…) sera soumise à la Commission nationale des inventions de salariées la CNIS, elle se compose de 3 membres : un présidant, un magistrat de l’ordre judiciaire dont la voix est prépondérante, et de 2  assesseurs l’un choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés et l’autre parmi les personnes proposées par les organisations d’employeurs.  La CNIS est saisie par une demande devant comporter un certains nombres de mentions et autres éléments utiles à la solution du litige. Le secrétariat de la CNIS  invite l’autre partie à faire dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande, puis notifie aux parties la composition de la CNIS et les convoque pour une réunion préliminaire de conciliation.  La procédure devant la CNIS est contradictoire et son président peut procéder à des mesures d’instructions. Une proposition de conciliation est établie même lorsqu’une partie ne comparait pas et vaut accord si dans le mois de sa notification l’une des partie n’ pas saisi le TGI compétent, si bien que l’accord deviendra exécutoire par décision du président du TGI dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.  Si les parties ne sont pas d’accord sur le contenu de la  proposition de conciliation, celle-ci est portée à la connaissance du tribunal,  mais les parties s’interdisent de faire état des propositions/concessions faite par l’autre partie devant la commission. Le TGI doit surseoir à statuer si la CNIS est saisie.  [Le monopole du salarié sur son invention](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/le-monopole-du-salarie-sur-son-invention,a3437513.html)  **LE MONOPOLE DU BREVETE**  **SUR SON INVENTION**    ·         **Définition du monopole**  Divers articles du CPI contribuent à donner une définition du monopole (L611-1 et L613-1 et s.), en effet le titre délivré confère à son titulaire un droit exclusif ou encore un  monopole d’exploitation sur l’invention qui lui permet de se réserver l’exploitation de l’invention ou de concéder des licences voire même de céder le titre lui même. C’est pourquoi il ne peut y avoir qu’un seul brevet pour couvrir une même invention en France.  ·         **le breveté**  **L611-6**dispose que le droit de PI appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. S’il existe pls inventeurs, c’est le 1e déposant qui aura la propriété du titre. Il s’agit d’un droit de propriété incorporel qui porte sur l’invention cf.  ·         Pb de la **copropriété** : c’est lorsque pls personnes ont déposé une demande de brevet en commun ou par suite d’une dévolution successorale, liquidation de communauté entre époux… **L613-29 à 32** met en place un régime légal de copropriété applicable qu’à défaut de convention.  Ø  Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit sauf à indemniser les autres qui ne l’exploitent pas personnellement, c’est indemnité à défaut d’accord amiable est fixée par le TGI et peut consister en une redevance versée à ceux qui n’exploitent pas et correspondant à leur part.  Ø  Chacun peut aussi concéder une licence d’exploitation non exclusive (idem il faut verser une indemnité équitable à ceux des copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement) mais doit avertir les autres copropriétaires et leur faire une offre de cession de sa quote-part à un prix déterminé (délai de 3 mois), à défaut d’accord c’est le TGI qui tranchera (mais même sans accord, le contrat de licence n’est pas nul, les autres copropriétaires ayant seulement droit à une indemnité).  Ø  Chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit, mais doit le notifier aux autres et le tribunal doit surseoir à statuer tant qu’il n’est pas démontré que cette notification a bien été faite. Celui qui agit ne pourra obtenir réparation que de son seul préjudice.  Ø  Cession de quote-part : nul ne peut être contraint à rester en indivision  Ø  Si c’est le régime conventionnel qui s’applique **L613-30** écarte les dispositions des arts. 815 et 873-1 s du CCIV sur l’indivision = grande liberté.  ***I. Le contenu du monopole du breveté du breveté***    ***A. Les caractères du monopole***  ·         Le titre confère à son titulaire **un droit réel**, un droit de propriété incorporelle sur  l’invention.  ·         Le breveté est maitre des utilités économiques de l’invention cf. **L611-1** l’exprime en disposant que le brevet confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation  ·         C’est **droit absolu** opposable à tous  ·         L’étendu du monopole résulte de  **la teneur des revendications**, c’est le breveté lui même qui a défini l’objet protégé et précisé les éléments pour lesquels il entendait obtenir un monopole. Ensuite l’étendu de ce monopole résulte aussi des arts. L613-3 &4 définissant **les actes qui sont interdits aux tiers sans l’accord du breveté**. Ce qui est interdit aux tiers constitue le monopole du breveté : l’acte de contrefaçon en est le reflet, l’image inversée de l’acte réservé au breveté. Les actes qui sont réservés au breveté, limitativement énumérés, couvrent toute l’exploitation industrielle de l’invention cf. art. L613-3  ***B. Les actes d’exploitations interdits aux tiers***  613-3  énumère ces actes de façon liminaire :  ·         **Interdiction sans exigence d’élément intentionnel**  Ø  ***Exploitation par un fabricant*** : sont considérés comme contrefaisant  ü  Les actes matériels de fabrication des produits brevetés : ici la revendication de produit couvre le produit et sa commercialisation quel que soit le moyen utilisé pour obtenir le produit et quelles que soient les applications.  ü  Les actes matériels d’utilisation des procédés brevetés : ici la revendication portant sur le procédé couvre l’utilisation du procédé = offre d’utilisation  ü  Les acte suivant la fabrication elle même  ex : mise dans le commerce  Ø  ***Exploitation par un non-fabricant*** : introduction sur le territoire français d’objets reproduisant l’invention brevetée.  ·         **Interdiction avec exigence d’un élément intentionnel (L615-1 §3 L613-4)**  Si l’exploitant a agi en connaissance de cause cad connaissant l’existence du brevet et la violation qu’il réalisait : sont concernés  Ø  Offre-mise dans le commerce –utilisation –détention en vue de l’utilisation – lorsque ces acte sont réalisés par un autre que le fabricant du produit breveté  Ø  La fourniture de moyens cad la livraison ou l’offre de livraison de moyens indispensables à la mise en œuvre de l’invention sur le territoire français sans par une personne non-habilitée à exploiter cette invention en France.    ***II. L’étendu du monopole***    ***A. L’étendu spatiale***    Le monopole a un **caractère territorial** qui lui est conféré par la loi.  ·         La portée géographique du monopole se limite au territoire de l’Etat qui a délivré le titre, ou dans la demande européenne, des Etats désignés par le demandeur. Pour le brevet français ou européen désignant la France il n’est valable que sur le territoire de la république = pcp de territorialité des brevets.→ la loi nationale ne peut créer de droit subjectif que sur son propre territoire.  ·         Pour la France il s’agit du territoire de la république cad les départements métropolitains, d’outre mer, les TOM.  Mais aussi de l’espace aérien : zone située à la verticale des territoires terrestres et maritimes  Encore de l’espace maritime : 12 miles marins à compter de la cote.  A l’égard des navires et aéronefs des forces armées la loi française est toujours applicable ; tout comme pour les navires battant pavillons français en quelque lieu qui se soit et les aéronefs immatriculés en France.  ·         On sait que ce monopole est limité par la théorie de l’épuisement des droits en droit interne et communautaire mais il faut signaler qu’il n’y a **pas d’épuisement international** : L613-6 n’interdit pas ai titulaire de s’opposer à l’introduction en France de produits dont il a autorisé la mise en circulation à l’étranger sur le fondement d’un brevet parallèle. Il n’y a pas en droit français d’épuisement international cad l’idée que le titulaire du droit de PI qui autorise la mise ne circulation d’un produit breveté, autorise ipso facto sa circulation dans le monde entier → conforme au pcp de l’indépendance des droits, justifié également par les différences de législations, de protection.    ***B. L’étendu temporelle du monopole***    Il Faut ici distinguer selon la nature du titre délivré :  ·         Le brevet : confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation qui prend effet à compter du DDB pour une durée de 20 ans.  ·         Le certificat d’utilité : durée de protection d e6 ans à compter du DD  ·         Certificats complémentaires de protection communautaire ou français pour les médicaments ou produits phytopharmaceutiques : protection jusqu’au terme du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du DD et la date de la 1e AMM réduite à 5 ans.  ·         Mais ces durées sont théoriques car :  Ø  Le titulaire peut abandonner son droit avant l’expiration de la durée légale  Ø  En cas de déchéance si le titulaire ne respecte pas les 2 obligations suivantes :  ü  Le paiement des annuités :  Aux fins de maintenir le brevet en vigueur, due au plus tard le dernier jour du mois de la date d’anniversaire du dépôt de la demande à défaut la déchéance du brevet peut être prononcée (décision sollicité soit par le breveté, un tiers ou le directeur de l’INPI). Néanmoins le breveté dispose d’un délai de grâce de 6 mois au cours duquel il peut encore payé moyennant le paiement d’une surtaxe de retard et peut aussi solliciter un recours en restauration s’il justifie d’une excuse légitime du non-paiement dans le s3 mois suivant la décision de déchéance (devant le directeur de l’INPI).  ü  L’obligation d’exploiter l’invention :  Obligation d’exploiter sur le territoire d’un état membre de la CE ou partie à l’EEE dans un délai de 3 ans après la délivrance ou 4 ans après le dépôt de la demande de brevet. Il ne doit pas abandonner l’exploitation plus de 3 ans la sanction de cette obligation étant l’octroi d’une licence obligatoire sauf au breveté de justifier d’une excuse légitime  [L'exploitation du brevet : les actes volontaires et imposés](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/l-exploitation-du-brevet-les-actes-volontaires-et-imposes,a3437517.html)  **L'EXPLOITATION DU BREVET**    L’exploitation du brevet désigne les actes juridiques qui vont permettre l’utilisation du brevet, en effet celui-ci est bien, qui à l’image d’autres biens,  peut faire l’objet d’opérations juridiques, qui peuvent être volontaires ou non.  **1° LES ACTES VOLONTAIRES**    ***A. les actes comportant un transfert de propriété***    ***1. la cession de brevet***  Le brevet peut être cédé seul ou avec un fond de commerce (la vente du fond de commerce emporte transmission des droits de Pi sauf clause contraire). La cession est un contrat de vente, de caractère commercial si  le cédant et le cessionnaire sont commerçants ou un caractère civil si le cédant est civil.  La cession peut être totale ou partielle, limitée ou non dans le temps.  ·         **Conditions de fond** :  Ø  Le cédant doit être le **propriétaire légitime du brevet** ou le copropriétaire de sa quote-part (mais doit respecter le droit de préemption des autres copropriétaires).  Ø  La cession doit avoir **un objet** : donc elle ne peut pas porter sur un brevet déchu, expiré, annulé après la conclusion du contrat, ni ne porter sur une invention non-brevetée.  Ø  **Le prix** : il peut être forfaitaire (**clause d’échelle mobile** -cad celle en vertu de laquelle la valeur de la prestation est liée à la valeur du bien/service ou cout de la vie – ou **clause d’indexation** devant respecter le droit de la concurrence) ou proportionnel au CA réalisé par le cessionnaire (alors tenu d’exploiter l’invention)  ·         **Conditions de forme et de publicité**:  Ø   Exigence d’un **écrit** à peine de nullité (relative) –**L615-8 al5 CPI** –  Ø  **L’inscription au RNB – L613-19 CPI –**effectuée à tout moment par l’une des parties, le défaut d’inscription rend l’acte inopposable aux tiers. Avant l’inscription le cessionnaire n’est pas considéré comme titulaire du brevet et ne peut agir en contrefaçon, et en cas de cessions successives du même brevet le cessionnaire qui l’emportera sera celui qui aura inscrit son contrat en 1e.  ·         **Effets de la cession** :  Ø  Elle emporte plusieurs transferts :  ü  **Transfert du droit de propriété**  ü  **Transfert du droit aux perfectionnements**(Au sens technique c’est toute invention nouvelle se rattachant étroitement à l’invention de base par un lien technique, au sens commercial c’est toute invention nouvelle capable de concurrencer l’invention de base sur le marché) antérieurs à la cessions mais pas postérieurs réalisés par le cédant, mais la doctrine reste divisée.  ü  **Transfert de l’action en contrefaçon**pour tous les actes commis après la cession (ou antérieurs si la cession le prévoit) et après inscription au RNB  ü  **Transfert de l’obligation de paiement des annuités**  Ø  Par contre le cédant conserve son droit moral et son droit de priorité unioniste.    ·         **Les obligations issues du contrat  à la charge du cédant** :  Ø  **Obligation de délivrance**  Ø  **La communication du savoir-faire**(en l’absence de clause le prévoyant on peut se fonder sur la théorie de l’accessoire pour le justifier le savoir-faire serait l’accessoire de la technique transférée mais en pratique tout est question d’espèce).  Ø  **La fourniture de l’assistance technique** : notamment lorsqu’elle est indispensable  à la mise en exploitation de la technique transférée, ou en vertu de l’obligation de délivrance (lorsqu’elle apparait comme un accessoire en l’absence duquel la technique transféré ne fournirait plus les utilités sur lesquelles le cessionnaire a dû compter) ou en vertu d’une obligation de renseignement → jpce en matière de contrat de fourniture de matériel informatique  Ø  **Garantie contre les vices cachés et garantie d’éviction**  ·         **Les obligations à la charge du cessionnaire** :  Ø  **Le paiement du prix**  Ø  **L’obligation d’exploiter**  ·         **Nullité et résolution du contrat de cession :**  Ø  **Nullité** : à défaut d’objet, la nullité impose au cédant de restituer le prix. Le cédant n’est pas admis à agir en nullité, le cessionnaire peut demander la nullité du brevet pour obtenir ensuite la nullité du contrat (action paralysée si le contrat comporte une clause de non-contestation).  Ø  **La résolution** : lorsque l’une des parties n’aura pas exécutée l’une quelconque de ses obligations → application de **l’art.1184CCIV**.  ***2. l’apport du brevet en société***  ·         Il peur s’agir de l’apport en propriété (qui transfère au profit de la société tous les droits attachés au brevet pour les pays visés à l’acte d’apport, qui peut être total ou partiel) ou d’un apport en jouissance pour une durée déterminée (la société bénéficiaire est dans la situation d’un licencié, et n’a qu’un droit d’usage sur le brevet).  ·         Application du droit commun des sociétés  ·         Les garanties attachées à l’apport : la société bénéficiaire de l’apport ne doit aucune garantie mais l’apporteur lui, doit les mêmes garanties qu’un vendeur.  ·         A la liquidation de la société l’apporteur n’a en pcp aucun droit de reprise sur le brevet apporté sauf si une clause des statuts le permet.  ***B. Les actes ne comportant pas transfert du droit de brevet***    ***1. la concession de licence de brevet***  ·         **Qualification** : le contrat de licence est **un contrat de louage (art.1708 s CCIV)**, il peut se définir comme le contrat par lequel me titulaire du brevet concède à un tiers en tout ou partie, la jouissance de son droit d’exploitation moyennant le paiement d’une redevance ou « royalties ». Mais ce **n’est pas un contrat de non-opposition**  qui est celui par lequel le titulaire du brevet se borne à s’interdire d’agir en contrefaçon à l’encontre de son cocontractant, les parties au contrat ne prennent aucun autre engagement.  ·         **Les conditions de fond**:  Ø  Le concédant doit être le titulaire du brevet à peine de nullité (mais la bonne foi du licencié peut jouer en raison de l’apparence créer par le breveté), l’usufruitier peut aussi consentir une licence, comme le copropriétaire avec l’accord unanime des autres copropriétaires ou sur autorisation de justice. Il peut aussi s’agir du licencié  devenant concédant à l’égard su sous-licencié (suppose l’accord du breveté à la sous-licence).  Le concédant doit être capable et avoir le pouvoir de passer des actes d’administration.  Ø  Le contrat de licence doit avoir **un objet** à peine de nullité faute de quoi se serait une communication de savoir-faire. Le brevet ou bien une simple demande de brevet doit être l’objet du contrat. La licence peut être totale ou partielle.  Ø  **Le prix** : le prix de la licence, la redevance, peut être forfaitaire versé en une ou plusieurs fois, ou bien proportionnelle au CA. Il doit être déterminé ou déterminable. La liberté contractuelle est le principe.  Ø  **La durée** : le contrat prend effet à la signature  par les parties du document exigé pour sa validité. Sa durée est déterminée ou non (dans ce cas la jpce considère que s’il résulte des énonciations que le contrat le comporte et selon l’intention des parties, le contrat peut avoir un terme lorsque le brevet du concédé arrive à expiration car sinon se serait une atteinte au droit de la concurrence).  Ø  **Le territoire**: c’est celui du brevet sauf clause contraire  Ø  **Les caractères** : La licence est présumée être consentie pour l’ensemble du territoire pour lequel le brevet a été délivré, la licence peut être limitée à l’application de l’invention brevetée ou à la fabrication ou à la vente, elle peut être simple (lorsque le breveté peut accorder d’autres licences) ou exclusive (lorsque le breveté s’interdit de consentir d’autres licences mais dans le silence du contrat il peut se livrer à une activité concurrente).  ·         **Les conditions de formes et de publicités** :  Ø  **Exigence d’un écrit à peine de nullité –L613-8 al5 CPI –**  Ø  **Inscription au RNB**pour que le contrat soit opposable aux tiers, pour que le licencié exclusif puisse agir en contrefaçon  Ø  **L613-9**permet aux cocontractants dont le contrat n’a pas été publié  de l’opposer aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte si au moment de l’acquisition les tiers avaient eu connaissance de la licence.  ·         **Les obligations à la charge du concédant** :  Ø  **Obligation de délivrance**cad mettre le licencié en jouissance du brevet concédé et le mettre en mesure d’en jouir de la manière la plus absolue.  Ø  **La communication des perfectionnements**si elle est prévue au contrat, à défaut le concédant doit communiquer les perfectionnements antérieurs au contrat, pour ceux postérieurs certains auteurs l’admettent en vertu de l’obligation de bonne foi, d’autres non et la Jcpe ne s’est guère prononcée sur ce point  Ø  **L’assistance**si elle est prévue au contra, à défaut elle est obligatoire si est prouvé que cette assistance est utile dans l’exploitation de l’invention.  Ø  **L’exclusivité ;**le concédant peut s’engager à ne pas accorder d’autres licences sur le même brevet, la licence est alors exclusive, dans le silence du contrat la licence est non-exclusive.  Ø  **Garantie des vices cachés (portant sur l’invention elle-même)**elle peut être étendue ou limitée → **art.1721 CCIV**. Les vices cachés sont les défauts non apparents au moment du contrat et qui rendent le brevet impropre à l’usage auquel il est destiné, il peut s’agir de vices juridiques (nullité du brevet) ou matériels (vice de conception empêchant une exploitation industrielle). Le concédant, qu’il soit de bonne ou mauvaise foi doit garantir le licencié pour le préjudice subi. Mais les clauses excluant cette garantie sont valables.  Ø  **Garantie d’éviction**en ce qui concerne les troubles de fait, le licencié n’est en effet pas titulaire de l’action en contrefaçon, même après publication du contrat. Si le breveté n’engage pas l’action en contrefaçon, son abstention est de nature à causer un préjudice au licencié  dont ce dernier pourra demander réparation. Mais le licencié exclusif dispose de cette action s’il met en demeure vainement le breveté. En ce qui concerne les troubles de droit, le breveté doit garantir le licencié contre une action en contrefaçon/revendication d’un droit de possession personnelle antérieure  pouvant porter un préjudice à l’exploitation paisible du brevet, seulement si le licencié est de bonne foi. Mais l’obligation de garantie d’éviction du fait des tiers n’est pas d’ordre public elle peut être aménagée par contrat.  S’agissant  du fait personnel, le concédant doit s’abstenir de perturber la jouissance paisible du brevet concédé par des troubles matériels (ex : non paiement des annuités entrainant la déchéance) ou juridiques (blocage de l’exploitation par un brevet dominant). C’est une obligation d’ordre public.  ·         **Les obligations à la charge du cessionnaire** :  Ø  **L’obligation d’exploiter** : que la licence soit exclusive ou non, en l’absence ou non de clause le prévoyant, à peine de résolution du contrat.  ü  L’exploitation doit être quantitativement et qualitativement effective et sérieuse cad la plus complète possible  du point de vue commercial et technique.  ü  L’exploitation a un caractère personnel cad que le licencié ne peut pas accorder des sous-licences sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de nullité de la sous-licence  ü  L’exploitation doit être loyale  comme avertir le concédant des perfectionnements qu’il a découvert  Ø  **Le paiement des redevances :**fixes –proportionnelles au CA ou mixtes –    ·         **La fin du contrat** :  Ø  **La cessation normale du contrat :**lorsque le contrat est affecté d’un terme, mais peut être reconduit en cas de clause de tacite reconduction, s’il est à durée indéterminée chaque partie peut y mettre fin en respectant un délai de préavis, en l’absence d’indication de durée il est limitée à la validité du brevet concédé selon la jpce.  Le licencié doit alors cesser d’exploiter le brevet, ni d’épuiser les stocks restant.  Ø  **La résiliation :**lorsque l’une des parties n’a pas respecté ses engagements, le contrat ne disparait que pour l’avenir  Ø  **La résolution de plein droit :**en vertu d’une clause du contrat  Ø  **La nullité :**absence d’objet/vices du consentement. Le licencié peut agir en nullité (sauf clause de non-contestation). L’annulation est totale ou partielle, elle a un effet rétroactif, donc le breveté doit rendre les redevances perçues normalement mais en fait la Cass a jugé que la nullité des contrats à exécution successive n’emportait pas cet effet rétroactif .Cette restitution peut être limitée en  tenant compte de l’avantage que l’exploitation du brevet a procuré.    ***2. le contrat de  nantissement de brevet***  Il a pour objet la mobilisation de la valeur du brevet en garantie d’un crédit accordé par un tiers au titulaire du brevet. Le brevet peut être donné en nantissement soit isolément soit en tant qu’élément du fond de commerce.  **L613-21** : le créancier nanti doit lsq’il veut exécuter sa sûreté, faire procéder à la saisie du brevet par acte extrajudiciaire signifié au titulaire du brevet ainsi qu’à l’INPI, la saisie rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet. A peine de nullité, le créancier doit se pourvoir devant le Tribunal en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.    **1° LES ACTES IMPOSES**  → Soucis de permettre à la société d’accéder au libre usage des inventions /sauvegarde de l’IG    ***A. les actes emportant transfert du droit de brevet : l’expropriation***  **L613-20** : l’Etat a la faculté d’exproprier les inventions pour les besoins de la défense nationale. L’expropriation porte sur l’invention brevetée, la mesure est prise sous forme de décret  sur rapport du ministre chargé de la PI et du ministre chargé de la défense nationale. L’indemnité est fixée par le TGI à défaut d’accord amiable.    ***B. les actes ne comportant pas un transfert du droit de brevet : les licences autoritaires***    ***1. les licences à caractère administratif***  Elles procèdent d’une décision du ministre chargé de la PI, elles se trouvent justifiées par # formes d’intérêts publics : santé publique, agriculture etc.… mais surtout correspondent à des circonstances exceptionnelles.  ·         **La licence d’office dans l’intérêt de la santé publique  - L613-16 –**pour les médicaments, produits, procédés de fabrication ou d’obtention. Il fait que l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable. Il faut que soit les médicaments en question ne sont pas mis à la disposition du public en quantité/qualité suffisante ou à un prix trop élevé  soit que le brevet est exploité dans des conditions contraires  à l’intérêt de la santé publique ou consécutives de pratiques anticoncurrentielles. La licence est alors prise par arrêté  ·         **La licence d’office dans l’intérêt du développement économique  - L613-18 -:**même procédure que précédemment.  Dès lors que l’exploitation insuffisante nuit au développement économique, le ministre chargé de la PI peut mettre en demeure le propriétaire du brevet d’entreprendre l’exploitation afin de satisfaire aux besoins de l’économie nationale. Une licence d’office est prise par décret en CE si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un an.  ·         **La licence d’office dans l’intérêt de la défense nationale – L613-19** : l’Etat peut obtenir ces licences à tout moment cad dès qu’il est constaté un défaut d’exploitation. La redevance est fixée à l’amiable ou par le TGI à défaut d’accord. C’est une licence non exclusive que l’Etat peut exploiter lui-même ou confier à un tiers.  ·         **La licence d’office dans l’intérêt de l’économie de l’élevage – L5141-3 CSP -** : le ministre chargé de l’industrie et de la recherche peut à la demande du ministre de l’agriculture soumettre par arrêté au régime de la licence d’office les brevets d’invention en cause ex : médicaments vétérinaires.  ·         **La licence d’office dans le domaine des produits semi-conducteurs – L613-19 -**: Une licence d’office ou obligatoire ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins-publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure juridictionnelle ou administrative.    ***2. les licences à caractère judiciaire***  Ces licences sont imposées au breveté et vont profiter directement à un particulier. Elles se justifient par l’intérêt collectif et le refus de monopole.  ·         **La licence obligatoire pour défaut d’exploitation** : le breveté a l’obligation d’exploiter l’invention en contrepartie de son monopole, à défaut la sanction est la possibilité offerte au tiers de demander en justice l’octroi d’une licence obligatoire.  Ø  **Conditions d’octroi**de la licence  **- L613-11 et L613-12** –  ü  On ne peut solliciter l’octroi d’une licence obligatoire avant l’expiration d’un délai d e 3 ans après la délivrance du brevet, ou 4 ans à compter de la date de DDB.  ü  Le propriétaire du brevet ou son ayant cause ne doit pas avoir commencé à exploiter ni fait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation dans un Etat mb de l’UE ou de l’EEE, ni avoir commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.  ü  Celui qui demande l’octroi de la licence doit établir qu’il est en mesure d’exploiter de manière effective et sérieuse et d’avoir été éconduit à la suite d’une demande amiable de licence préalablement exposée au breveté  ü  La jpce ajoute  que le brevet pour lequel la licence est demandée doit être valable  -**Ca Paris 20 mars 1972**  Ø  C’est le tribunal saisi qui fixe les modalités de la licence obligatoire qui sera nécessairement non exclusive. Elle prendra effet à la date du jugement qui l’octroi, et le Tribunal fixe les modalités pour y mettre fin à titre de sanction pour inexécution par le licencié de ses obligations.    ·         **La licence de dépendance** : Le législateur a instauré à **L613-15**  le régime de cette licence afin d’éviter que le titulaire du brevet dépendant (brevet de perfectionnement)  ne soit paralysé dans son exploitation par un refus injustifié du titulaire du brevet dominant.  Ø  **Conditions** :  ü  Le titulaire du brevet de perfectionnement doit attendre l’expiration d’un délai de 3 ans pour solliciter la licence au TGI du domicile/siège social du propriétaire du brevet dominant.  ü  Avoir essuyé un refus d’octroi amiable d’une telle licence  ü  La concession doit nécessaire à l’exploitation de sa propre invention  ü  Il doit prouver que sa propre invention présente un progrès technique important par rapport au brevet précédent.  Ø  Le but est d’encourager le progrès que constitue le perfectionnement et de permettre au 2e inventeur d’obtenir un brevet pour ce même perfectionnement.  Ø  **L613-15, L613-22 et L623-22-2 prévoient des licences obligatoires pour dépendances de COV et de brevet à COV**  afin que le titulaire d’un brevet sur une plante ne bloque l’obtenteur qui aurait développé une variété dont les composants végétaux  seraient brevetés, dans l’exploitation de cette variété et inversement.  [Droit des brevets et droit de la concurrence : entente et position dominante](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/droit-des-brevets-et-droit-de-la-concurrence-entente-et-position-dominante,a3437526.html)  **DROIT DES BREVET ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE**  Le droit communautaire de la concurrence comprend 2 volets : le 1e concerne les principes régissant la circulation des produits et des marchandises dans l’UE  dont l’application, par l’épuisement des droits, conduit à limiter des possibilités pour le titulaire d’un brevet de s’opposer à l’importation sur son territoire de produits brevetés licitement commercialisés dans un autre état membre, par lui même ou avec son consentement. L’autre volet, concerne la prohibition des ententes et abus de position dominante.    ***I. L’exploitation des brevets en droit communautaire des ententes***    ***A. Généralités***  ·         **Principe : art.81 al 1e du Traité CE :**interdiction des ententes assorti d’une exemption de celles contribuant au progrès économique.  ·         On tient compte, dans la matière de l’exploitation des brevets soit pour qualifier l’entreprise sujet du droit des ententes soit pour caractériser une entente. Mais aussi pour apprécier le progrès économique, dont l’amélioration des techniques de production est une facette, et, qui est établie lorsque l’accord tend à augmenter la productivité par la réduction des couts de fabrication ou la suppression des fabrications non-rentables.  ***B. Les accords de transfert de technologie***     Les autorités communautaires ont admis depuis longtemps que les accords de licence de brevet n’échappaient pas par leur nature à l’art. 81 du traité, lorsque certaines clauses peuvent constituer des atteintes au droit de la concurrence, d’où une politique communautaire dans ce domaine par la Commission européenne par le biais de règlements d’exemption : **le R. n°2349/84 du 23 juillet 1984 remplacé par le R. n°240/96 du 31 janvier 1996 entrée en vigueur le 1e avril 1996 lui-même remplacé par le R. n°772/2004 du 27 avril 2004**. Ces règlements ont été justifiés par la nécessité de dispenser les accords visés de notification afin d’alléger la tache des entreprises et celle de la Commission dans un système qui subordonnait le bénéfice d’une exemption à une décision individuelle prise après notification de l’accord aux services de la Commission. Ce système laisse adj. place à un système de contrôle a posteriori.  Dans l'industrie, un transfert de technologie consiste à vendre, par contrat, à un acquéreur, les droits d'utilisation d'une technique, d'un procédé, d'un produit ([bien marchand](http://www.kazeo.com/external/http:/fr.wikipedia.org/wiki/Biens_et_services_marchands)) dont on est propriétaire, ainsi que le savoir-faire nécessaire à sa production industrielle.    ***1. Le règlement n°240/96 du 31 janvier 1996***  Il classe les clauses pouvant apparaitre dans les contrats de transferts de technologie en 3 groupes :  -          **Les clauses blanches**bénéficiant de l’exemption  -          **Les clauses noires**qui en sont exclues  -          **Les clauses grises**jugées non restrictives de la concurrence  **L’art. 1e**énumère les clauses dites « blanches » dont :  ·         L’obligation pour le donneur de licence de ne pas autoriser d’autres entreprises d’exploiter la technologie concédée  ·         Celle de ne pas exploiter lui même la technologie concédée sur le territoire concerné  ·         L’obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser les produits sous licence à d’autres licenciés  dans les territoires concédés  ·         Celle de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé sous licence dans les territoires concédés à d’autres licenciés.  ·         Celle de ne pas mettre dans le commerce le produit sous licence dans les territoires concédés à d’autres licenciés à l’intérieur du marché commun en réponse à des demandes non-sollicitées de livraison  **L’art. 2**concerne les clauses qui ne sont pas généralement restrictives de concurrence :  ·         L’obligation pour le licencié de ne pas concéder de sous-licence ou de ne pas céder la licence  ·                                             De respecter des spécifications de qualité minimales  ·                                             De limiter son exploitation de la technologie concédée à une ou pls applications techniques couvertes par la technologie concédée.  ·                                             De mentionner le nom du donneur de licence ou le numéro du brevet concédé sur le produit sous licence  **L’art.3**énonce les clauses non exemptées a priori :  ·          Quand des parties est soumises à des limites /fixation du prix, d’éléments de prix, ou de remises  ·          Quand la liberté de l’une des parties d’entrer en concurrence dans le marché intérieur avec l’autre partie ou des concurrents, est restreinte  ·          Quand les parties étaient déjà des fabricants concurrents et que l’une d’elles est soumises à des limitations quant à la clientèle qu’elle peut desservir  ·          Quand l’une des parties est soumise à des limitations quant à la quantité de produits sous licence fabriqués ou vendus ou quant au nombre d’actes d’exploitation de la technologie concédée.    ***2. Le règlement n°772/2004 du 27 avril 2004***    **L**es accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence (**règlement 772/2004 du 7 avril 2004**)et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrentielles à moins de bénéficier d’exemptions catégorielles ou individuelles, lorsque leur effet sur la concurrence est positif.  La Commission européenne a adopté un nouveau règlement d’exemption relatif à certaines catégories d’accords de transfert de technologie (1). Il était prévu par ce texte une période transitoire durant laquelle les entreprises européennes devaient se mettre en conformité avec ses dispositions.    ·         **D**epuis le 1er avril 2006, tous les accords de transfert de technologie doivent être conformes aux dispositions du règlement. Ce dernier modifie les conditions que doivent remplir les entreprises européennes pour bénéficier de l’exemption catégorielle (au niveau communautaire, dispense les accords de notification pour alléger la tache des entreprises et de la Commission qui devait rendre une décision individuelle pour chaque exemption, le but est ajd d’instaurer un système de contrôle a posteriori).  **L**es accords pouvant bénéficier de l’exemption sont les accords de licence de brevet, les accords de licence de savoir-faire, les accords de licence de droits d’auteur sur des logiciels et les accords mixtes de licence de brevet, de savoir-faire ou de droits d’auteur sur des logiciels. Il y a **4 conditions à remplir** :    Ø  Un accord de transfert cad impliquant le passage d’informations techniques d »une entreprise à une autre  Ø  Une technologie, brevets, obtention végétales, savoir-faire (défini ici comme l’ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, afin d’écarter les connaissances trop abstraites) dessins et modèles  Ø  Entre 2 entreprises uniquement  Ø  Accords relatifs à la production de produits contractuels : cad des biens/services produits à l’aide de la technologie concédée sous licence comportant cette technologie ou produits à partir d’elle. Un lien direct doit exister entre la technologie concédée et un produit contractuel déterminé.  Ø  Le règlement ne s’applique pas aux accords en cours pendant la période se terminant le 31/03/06, et s’appliquera jusqu’en 2014  ·         **S**i les entreprises parties à l’accord sont concurrentes, elles pourront bénéficier de l’exemption si leur **part de marché cumulée n’est pas supérieur à 20% des marchés concernés**. Pour les entreprises non concurrentes, l’exemption s’appliquera si la part de marché détenue par chacune des parties sur les **marchés concernés n’est pas supérieure à 30%.**    ·         **L**e règlement distingue également **les restrictions dites « caractérisées**», qui prohibent l’exemption de l’accord dans lequel elles sont prévues, **des restrictions dites « exclues** », qui seront seules exclues du bénéfice de l’exemption, le reste de l’accord pouvant en bénéficier.  Ø  Les restrictions caractérisées sont plus strictes lorsqu’il s’agit d’entreprises concurrentes, elles sont au nombre de 4 : toute restriction /fixation des prix de vente aux tiers, toute limitation de production, la répartition des marchés ou des clients (sous réserve de 7 exceptions !) et le limitation du preneur d’exploiter sa propre technologie ou la limitation de l’une des parties dans la recherche et le développement.  Ø  Pour les entreprises non-concurrentes les conditions sont moins strictes  Ø  Pour les restrictions « exclues » on vise : l’obligation pour le preneur d’accorder au donneur une licence exclusive sur les améliorations dissociables ou sur les nouvelles applications, ou de lui céder ces droits, ou encore l’obligation de ne pas contester la validité des droits de PI du donneur.    ·         **L**es entreprises qui ne respectent pas les dispositions du règlement n°772/2004 pourront se voir infliger une sanction pécuniaire (par une autorité de concurrence) ou des dommages et intérêts (par une juridiction de droit commun ou un tribunal arbitral).    ***C. Les accords de recherche  (développement)***    C’est le **R. n°2659/2000 du 29 novembre 2000** remplaçant un R. de 1984. Ces accords intéressent le droit des brevets en ce qu’ils statuent souvent sur les questions de titularité et l’exploitation industrielle des résultats de la recherche.**L’art. 2.4** Les définit comme « *l’acquisition d’un SF, la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations relatives à des produits ou des procédés, y compris la production expérimentale et les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires à l’obtention de droit de PI y afférent*s ».  Le règlement distingue 2 types d’accords :  ·         **Ceux qui conduisent à une exécution en commun de projets de recherche et de développement**qui ne relèvent pas de l’interdiction de l’art. 81 du traité car n’apparaissent pas à priori restrictifs de concurrence mais l’art. 1 c les incluent dans le champ des exemptions car ils peuvent comporter des clauses restrictives de concurrence  ·         **Ceux qui incluent une l’exploitation industrielle des résultats**qui bénéficient des exemptions.  Les conditions à remplir pour bénéficier de l’exemption :  ·         Chaque partie à l’accord doit avoir accès aux résultats de la recherche  ·         Chaque partie doit pouvoir exploiter ces résultats de manière indépendante (en cas d’exploitation en commun l’art. 3.4 apporte d’autres conditions)  ·         Les entreprises chargées de la fabrication doivent satisfaire aux demandes de toutes les parties  ·         Si les entreprises sont concurrentes il faut qu’à la date de conclusion de l’accord la part de marché cumulée des entreprises ne soit pas supérieure à 25% du marché (exemption pendant 7 ans). Si elles ne sont pas concurrentes  l’exemption leur est attribuée sans autre conditions pour toute la durée de la recherche et du développement (7 ans en cas d’exploitation en commun).  Enfin **l’art.5** énonce un certain nombre de clauses dont la présence interdit le bénéfice de l’exemption car restrictives de concurrence et inutiles pour parvenir à la réalisation en commun de la recherche ex : les limitations de la production – interdiction de poursuivre des activités de recherche/développement dans des domaines autres que ceux visés dans l’accord.    ***D. La nullité des clauses contraires à l’art. 81 du traité***  Nullité absolue – Les effets sur l’ensemble du contrat doivent être appréciés par la juridiction nationale en vertu du droit interne applicable.    ***II. L’exploitation du brevet et la position dominante***    ***A. l’abus de position dominante***  Prohibé par **l’art.82** du traité et suppose la réunion de 2 conditions :  -          L’entreprise en cause occupe une position dominante sur le marché commun (l’état de dominance sur le marché n’est pas en lui même  contraire au droit de la concurrence)  -          Qu’elle exploite abusivement cette position  Pour la CJCE le renforcement d’une position dominante constitue une exploitation abusive de cette position lorsque ce renforcement entrave la concurrence cf. **arrêt Continental Can du 21 février 1973**. Ou encore le refus arbitraire de livrer des pièces de rechanges à des réparateurs indépendants ou une interdiction d’importer etc...  **La théorie des infrastructures essentielles** : elle procède du besoin que peuvent avoir les demandeurs d’un bien rare. Dans le cas de pénurie de ce type de bien, la liberté des opérateurs économiques de ne pas mettre ces biens sur le marché afin de satisfaire la demande va se trouver limitée : la série d’hypothèses à laquelle répond la théorie est celle dans laquelle  la rareté tient à la politique d’un acteur économique qui le fait de manière délibérée afin de limiter la concurrence. Le refus d’octroyer une licence permettant l’utilisation d’u produit ou d’un procédé protégé par un droit de PI peut constituer un abus de position  dominante sous certaines conditions :  -          Le refus fait obstacle à l’apparition d’un nouveau produit/service sur un marché secondaire pour lequel existe une demande potentielle.  -          Le refus n’est pas justifié par  des considérations objectives  -          Le refus est de nature à exclure toute concurrence  Le remède imposé est d’obliger la délivrance de licences aux concurrents qui en font la demande de manière non-discriminatoire dans des  conditions raisonnables.      ***B. Le contrôle communautaire des concentrations***  Un transfert de technologie constitue une concentration dès lors qu’il crée une modification structurelle importante sur un ou plusieurs marchés, et s’il permet un changement durable du contrôle d’une ou pls entreprises ou parties d’entreprises. Il est rare que de tels transferts permettent seuls de franchir les seuils de la dimension communautaire et donc de relever du contrôle communautaire des concentrations.  [Droit des brevets et action en contrefaçon](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/droit-des-brevets-et-action-en-contrefacon,a3437535.html)  **L'ACTION EN CONTREFACON ET BREVET**    Aux termes de **l’art. L611-1** le brevet confère à son titulaire  un droit exclusif d’exploitation, **L613-3** énumère notamment l’étendu de son monopole en permettant au breveté d’interdire à tous tiers d’exploiter l’invention breveté. La loi qualifie de contrefaçon l’atteinte portée au droit du breveté et est sanctionnée tant sur le plan civil que sur le plan pénal.  A l’inverse la nullité du titre est une sanction judiciaire  prononcée lorsque l’invention n’est pas brevetable  ou lorsque les conditions fondamentales d’obtention du brevet ne sont pas remplies.  Mais si le droit des brevets constitue une sorte de droit commun des créations techniques, il existe d’autres instruments puisque le législateur a crée de nouveaux droits pour des créations particulières faisant l’objet de protection particulière.      **L'action en contrefaçon permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui.**    ***A. les actes de contrefaçon***  ***1. Caractères de l’atteinte au droit du breveté :***  ·          Elle doit être réalisée  à l’intérieur de l’Etat qui a délivré le brevet  ·         Elle doit être réalisée pendant le délai de protection de 20 ans  ·         Il doit y avoir atteinte à l’objet protégé déterminé par les revendications : il faut donc les interpréter (**L613-2)** et pour la jpce l’interprétation doit tendre à donner au texte des revendications sa pleine et entière signification (**CA Paris 6 mars 1975**) et on ne saurait lui donner une portée allant au-delà de la description.  ·         Il faut comparer l’objet protégé et l’acte incriminé : ça peut être la reproduction servile (ex : de simples variances d’exécution), des variances d’exécution (la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances, on ne tient pas comptes des # peu importantes tendant à masquer la contrefaçon) ou bien en utilisant la théorie des équivalents dont le but est d’éviter une limitation excessive de la portée du brevet et une extension indue de celui-ci.  ***2. l’élément matériel***  → Énumération limitative des actes de contrefaçon par la loi :  ·         La fabrication du produit  objet de l’invention breveté  et la mise en œuvre des moyens/procédés brevetés → réalisation matérielle de l’objet  ·         L’utilisation d’objets contrefaits → concerne l’usage commercial qui permet à la clientèle de jouir de l’objet breveté si bien que le détenteur des objets contrefaits en retire une source de bénéfices pour son exploitation.  ·         La mise dans le commerce, l’offre en vente, l’exposition  ·         Détention d’objets contrefaits  ·         La livraison ou l’offre de livraison des moyens en vue de la mise en œuvre de l’invention brevetée.  ·         Introduction en France d’objets contrefaits.  ***3. l’élément moral***  → **Responsabilité civile de son auteur** mais **L613-5** émet une réserve « que si ces faits ont été commis en connaissance de cause » exigée pour tout acte accompli par un non fabricant, une personne quelconque dans le cas de la fourniture de moyens.  Appréciation de **la connaissance de cause** : pour la jpce c’est lorsque l’auteur connaissait le caractère contrefaisant des objets concernés et des ses affinements.    ***B. Le déclenchement de l’action en contrefaçon.***    ***1. les titulaires du droit d’agir en contrefaçon***  ·         **L 615-2 :**l’action en contrefaçon appartient au propriétaire du brevet, ça pet être le propriétaire originaire ou le cessionnaire (qui ne peut agir qu’à partir de la date d’inscription au registre national des brevets de la cession et seulement pour les faits postérieurs à cette date !) ou le licencié  (licence de droit – licence obligatoire – licence d’office)  en cas de caractère exclusif de la licence, absence de clause contraire, publication au registre national des brevets du contrat de licence. Chacun des copropriétaires peut agir en son nom en notifiant l’assignation aux autres.  ***2. la prescription***  ·         **L615-8** : 3 ans à compter des faits en cause, la prescription commence à courir à partir de la réalisation de chaque acte de fabrication/importation/commercialisation/utilisation  ***3. le tribunal compétent***  ·         Compétence rationae materiae : compétence exclusive du TGI  (7 visés par**R631-1**) au pénal la compétence appartient aux chambres correctionnelles de ces mêmes tribunaux.  ·         Compétence rationae loci : TGI du lieu de la contrefaçon, ou du domicile du défendeur  ***4. la preuve de la contrefaçon***  Elle doit être rapportée par le breveté et se fait par tout moyen :  ·         Mode de preuve de droit commun : aveu témoignage ….  ·         **La saisie contrefaçon** : toute personne disposant du droit d’agir en contrefaçon peut demander au président du TGI dans le ressort duquel les opérations de saisies doivent être effectuées par simple requête, l’autoriser de pratiquer une saisie contrefaçon.  Ø  Le président précise si la saisie-description s’accompagne ou non d’une saisie réelle cad celle qui assure la conservation des objets incriminés par la justice selon **Roubier** (il y a appréhension de la chose alors que dans la saisie descriptive il y a libre disposition des objets examinés)  Ø  **L615-5**offre la possibilité de subordonner la saisie à une consignation par le requérant si son initiative se révèle dommageable.  Ø  Procédure : l’huissier chargé de la saisie doit signifier l’ordonnance au présumé contrefacteur le défaut de remise sera source de nullité si le saisi peut rapporter la preuve du préjudice subi par cette omission. L’huissier peut être assisté par un expert (un conseil en propriété industrielle) indispensable dans l’identification des éléments techniques contrefaisants et pour la rédaction en langue idoine et intelligible les constations effectuées mais **CA Paris 10/12/2004**semble considérer sa présence comme contraire à l’art.6 CEDH. Mais **Com 8/3/2005** admet le contraire. L’huissier dresse un procès verbal des opérations dont copie est remise au saisi.  Ø  La saisie  porte que  sur les objets argués de contrefaçon elle doit être limitée aux nécessités de la preuve et ne saurait s’étendre à l’ensemble des objets contrefaisants.  Ø  **L615-4**impose au requérant d’introduire l’action en contrefaçon dans les 15 jours à compter de l’exécution de la saisie soit  la date du procès verbal de saisie sinon la saisie est nulle de plein droit.  ***C. le déroulement de l’action en contrefaçon***    ·          La demande principale : si elle est engagée sur la base d’une demande de brevet, elle n’est recevable que si le demandeur a requis l’établissement d’un rapport de recherche  ·         L’assignation : droit commun – doit contenir un exposé des moyens, elle doit faire mention des revendications opposées à peine de nullité, mais l’irrégularité peut être couverte par des conclusions postérieures.  ·         La demande reconventionnelle : elle peut tendre à demander la nullité du titre mais si la demande est introduite par le licencié le tiers poursuivi ne peut pas demander la nullité du brevet si le breveté n’est pas en cause. Le tiers peut aussi demander la nullité à simple titre de moyen de défense en soulevant une exception tirée de la nullité du titre, ou encore une demande reconventionnelle en abus du droit d’agir en contrefaçon.  ·         Expertise : le tribunal peut demander un expert pour l’éclairer sur certains aspects techniques  ***D. les sanctions***    ***1. les mesures provisoires***  2 types de mesures possibles :  ·         **La retenue en douane des marchandises contrefaisantes (règlement n°1383/2003 du 22/07/2003**), permettant au service douanier de retenir les marchandises soupçonnées d’être contrefaisante pour permettre au titulaire de droits (ou toute autre personne autorisée à utiliser le droit ou son représentant) de vérifier leur origine, constater la contrefaçon. Celui-ci doit demander l’intervention auprès de la Direction du renseignement et de la documentation qui informera les services douaniers (autorisation valable 1 an renouvelable). La retenue est notifiée au demandeur et fait courir un délai de 10 jours pendant lequel les marchandises sont indisponibles et conservées par les douanes. A l’issue du délai le breveté doit soit lancer une saisie contrefaçon soit d’une action en contrefaçon  faute de quoi la mainlevée sera accordée automatiquement.  ·         **L’interdiction provisoire (L615-3)**compétence du tribunal statuant en référé saisi de l’action en contrefaçon, introduite dans un bref délai à compter de la connaissance des faits (inférieur à 6 mois) et présentant un caractère sérieux. Si  la dde aboutie le tribunal  interdire la continuation des actes argués de contrefaçon sous astreinte (le demandeur peut alors être appelé à fournir des garanties) ou bien ordonner la continuation de ses actes contre constitution de garanties au profit du demandeur.  ***2. les sanctions définitives***  ·         **Les sanctions civiles** :  ü  L’interdiction de la poursuite des actes illicites (sous astreinte)  ü  La confiscation (sur les objets contrefaisants mais aussi les moyens/instruments permettant la réalisation de la contrefaçon) –**L615-7** – ordonnée que si nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon.  ü  L’indemnisation de contrefaçon : pour réparer le préjudice causé au breveté dont le montant est calculé d’après les règles du droit commun de la responsabilité civile (notamment fondée sur les notions de gains manqués et de perte subie).  ü  Astreinte  ü  Publication de la décision aux frais de la personne condamnée si le brevet n’est pas entre temps tombé dans le domaine public. Cette mesure permet aussi d’avertir les clients éventuels de la contrefaçon.  ü  L’exécution provisoire – **art. 515NCPC** – si le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire).  ü  Faits de concurrence déloyale : accompagnent souvent l’action en contrefaçon si bien que L615-19 donne compétence au TGI spécialisés dans l’action en contrefaçon de brevet mettant en jeu de manière connexe une question de concurrence déloyale.  ·         **Les sanctions pénales** : 2 ans d’emprisonnement et 300000 euros d’amende le double quand le délit est commis en bande organisée ou en cas de récidive (**L613-3 à 6).**    [Droit des brevets et nullité du titre](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/droit-des-brevets-et-nullite-du-titre,a3437538.html)  **NULLITE DU BREVET**  → Sanction judiciaire  ***A. les causes de nullité***  Il faut distinguer selon que l’action en nullité est dirigée contre un brevet français ou contre un brevet européen désignant la France.  ***1. les causes de nullités d’un brevet français***  ·         **L613-25**les énumère limitativement :  Ø  Une des conditions de la brevetabilité n’est pas remplie  Ø  Description insuffisante  Ø  Extension des revendications au-delà du contenu de la demande initiale  Ø  Risque de double brevetabilité.  Ø  Extension d’une demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande complexe initiale  ***2. les causes de nullités d’un brevet européen***  ·         **L614-12**les énumère limitativement :  Ø  L’objet du brevet européen n’est pas brevetable  Ø  Il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter  Ø  Il s’étend au-delà du contenu de la demande  Ø  La protection conférée par le brevet européen a été étendue  Ø  Le titulaire du brevet européen n’a pas le droit de l’obtenir.  ***B. l’action en nullité***  ***1. les parties à l’instance***  ·         Le défendeur : nécessairement le titulaire du brevet  ·         Le demandeur : toute personne justifiant d’un intérêt suffisant pour agir en nullité, le cessionnaire, le licencié voire un syndicat même si la Jcpe récente c’est prononcée dans un sens contraire.  ***2. la juridiction compétente***  ·         L615-17 : TGI spécialisés. Seuls les TGI français sont compétents pour prononcer la nullité d’un brevet français  ***3. prescription de l’action*** : 30 ans    ***C. les effets de la nullité***  ***1. anéantissement rétroactif du brevet***  ·         Le brevet est considéré comme n’ayant jamais existé puisqu’il est nul ab initio. Tous les actes se concernant sont nuls à leur tour pour défaut d’objet. Mais l’annulation ne conduira pas les parties à restituer intégralement ce qu’elles ont reçu depuis le début de l’exploitation, en cas de bonne foi partagée, la restitution in integrum est possible.  ·         L’annulation peut être que partielle : le titualire du brevet procède à une nouvelle rédaction de la revendication sous contrôle de l’INPI dont le directeur pourra rejeter le nouveau texte.  ***2. l’effet absolu de la décision d’annulation***  ·         Décision d’annulation opposable à tous  ***3. Transcription au registre national des brevets***  [Le savoir faire](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/le-savoir-faire,a3437539.html)  **LE SAVOIR FAIRE**  ·         **Terminologie**  L'expression de savoir-faire constitue la traduction officielle de l'expression anglo-saxonne de *know-how* (Arr. 12 janv. 1973) qui continue d'ailleurs à être utilisée concurremment par la pratique  ·         **Définitions**  Ø  Si **aucune définition officielle** n'a encore été fournie (**Arr. 12 janv. 1973**, contient des indications beaucoup trop générales pour pouvoir constituer une définition juridique) il existe en revanche de très nombreuses approches doctrinales (*cf.*, en particulier,**Mousseron J.-M**.) Partant de ces nombreuses études, on proposera de retenir du savoir-faire la définition suivante : **connaissances dont l'objet concerne la fabrication des produits, la commercialisation des produits et des services ainsi que la gestion et le financement des entreprises qui s'y consacrent, fruit de la recherche ou de l'expérience, non immédiatement accessibles au public et transmissibles par contrat**.  **La directive du 30/11/1988** l’a définit comme **l’ensemble d’informations pratiques, non-brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par lui, ensemble qui est secret  (cad qui n’est pas généralement connu) et substantiel (cad important et utile pour la production des produits contractuel)**  Ø  Effectuer un transfert de technologie consiste à mettre à la disposition d'un acquéreur un savoir-faire technique détenu par un propriétaire → objet du contrat de savoir faire, de sa communication  ***I. Le Domaine du savoir-faire***    ***A.  Contenu du savoir-faire***  ·         Le contenu même du savoir-faire varie considérablement d'une hypothèse à l'autre. Il peut d'abord être constitué par une **connaissance pure**, à la condition qu'elle dépasse les connaissances courantes réputées être à la disposition de l'homme de métier.  ·         Plus fréquemment, le savoir-faire consistera dans un **ensemble d'éléments qui sont le fruit de l'expérience et constituent une avance technologique ou commerciale** : choix des matières premières, des températures optimales, des meilleures conditions de fabrication (**Cass. 3e civ., 13 juill. 1966, no 64-12.946, Bull. civ. III, no 358, p. 316, JCP éd. G 1967, II, no 15131, note Durand P**.), d'un marché ou d'un réseau de fournisseurs. On s'est parfois interrogé sur le point de savoir s'il pourrait y avoir un *know-how* négatif, constitué par la connaissance des erreurs à ne pas commettre. On l'a admis aux Etats-Unis  et on devrait certainement s'orienter le cas échéant en France vers la même solution.      ***B.   Caractères du savoir-faire***  La doctrine a mis en évidence deux caractéristiques que doivent présenter les connaissances pour constituer juridiquement un savoir-faire :  ·         Etre **transmissible**. Il faut que le savoir-faire ne soit pas indissociablement lié à la personne de l'exécutant, mais soit au contraire susceptible d'en être détaché de manière à pouvoir être transmis contractuellement.  ·          **La connaissance ne doit pas être immédiatement accessible au public**. Cela n'implique pas la nouveauté absolue requise par le droit des brevets. Le savoir-faire peut être constitué par des connaissances ou des résultats d'expériences qui ne seraient point nouveaux, au sens que donne à ce mot la loi sur les brevets d'invention  Mais d’autres caractères peuvent s’ajouter aux vues de la directive de 1988 et du**règlement du 27 avril 2004** :  ·         Caractère **technique** : cas pratique  ·         Caractère **non breveté** : il n’est pas exigé que pour être qualifié de savoir faire que celui-ci soit brevetable  ·         Caractère **secret** : cas pas généralement connu ou facilement accessible  ·         **Absence de caractère inventif** : Cass n’a jamais exigé que les données couverte spar le savoir faire révèlent une activité inventive.  ·         Caractère **substantiel** : cad englobe des informations qui sont utiles soit à la mise en œuvre du procédé  soit à la fabrication du produit protégé.    ***II.  Protection du savoir-faire***  ***A.   Absence de droit privatif***  L'invention secrète, qu'elle constitue un secret de fabrique ou plus largement un savoir-faire, ne fait pas l'objet au profit de son détenteur d'un droit privatif. Dès lors, celui qui dispose d'un savoir-faire ne peut prétendre sur cette valeur à aucun monopole. On observera à cet égard que le savoir-faire n'est pas, comme on l'a parfois pensé, nécessairement non brevetable. S'il l'est, il peut alors accéder à la protection par brevet, c'est alors le régime du brevet qui est évidemment applicable. S'il ne l'est pas, ou si l'étant il n'a pas été breveté, le savoir-faire ne saurait faire l'objet d'un monopole. Une doctrine majoritaire dénie au détenteur du savoir-faire tout droit privatif .Il faut évidemment distinguer du savoir-faire lui-même le support matériel qui le contient (documents écrits, photos, bandes magnétiques, etc.), qui est l'objet d'une propriété corporelle et dont la soustraction frauduleuse constituerait le délit de vol.    ***B. Les modes de protection***  ·         Par les règles sur la **divulgation du secret de fabrique** (L621-1) pour les salariés  ·         Par les règles sur **le vol** : l’idée étant considérée comme un bien  indépendamment de son support il peu y avoir condamnation pour vol d’informations  ·         Par les règles de la **responsabilité civile** : action en concurrence déloyale du détenteur du savoir faire contre ses concurrents, et l’action de dc1 contre les non-concurrents → Leur mise en œuvre suppose que l'on établisse alors la faute, le préjudice et le lien de causalité. Les deux derniers éléments ne soulèvent pas, en principe, de difficultés. Il faut en revanche cerner de plus près les différents aspects que peut en la matière revêtir la faute    Ø  **Exploitation abusive du savoir-faire d'autrui**  L'atteinte au savoir-faire d'autrui peut se réaliser de différentes manières. On a notamment distingué **les faits d'usurpation** consistant dans l'utilisation abusive d'un savoir-faire auquel on a légitimement accédé, des faits d'appréhension définis comme l'accès illégitime à la connaissance. **Exemples** : l'utilisation abusive ou la divulgation du savoir-faire par le salarié, le sous-traitant ou le donneur d'ordre, ainsi que celles concernant les informations reçues au cours de la négociation ou de l'exécution d'un contrat de communication de ce savoir-faire. Les faits d'appréhension recouvrent quant à eux les multiples manifestations de l'espionnage industriel, plus modestement dénommé parfois captation du savoir-faire  Ø  **Mise en œuvre de la responsabilité du fait de l'exploitation abusive du savoir-faire**  L'exploitation abusive du savoir-faire d'autrui sera le plus souvent sanctionnée par le biais de l'action en responsabilité civile délictuelle qui prendra ici la forme d'une action en concurrence déloyale.  On a ainsi condamné l'ancien salarié qui exploite lui-même un savoir-faire acquis lors de l'exécution du contrat de travail  ou qui le révèle à un nouvel employeur.. De même, il a été jugé qu'un donneur d'ordre qui transmet à un sous-traitant les plans élaborés par un autre commettait une faute engageant sa responsabilité civile  (**CA Rouen, 13 janv. 1981**, PIBD 1981, III, p. 62).    ·         Par **l’action de in rem verso** : règles de l’enrichissement sans cause pour assurer une protection du détenteur de savoir faire qui ne peut bénéficier d’un droit privatif et donc exiger une indemnité contre son appauvrissement  ·         Par **les clauses contractuelles** : clause de confidentialité/ de discrétion (comportant 2 types d’obligations : obligation de non-divulgation et de non-exploitation du savoir faire) imposées à la partie du contrat → ce type d’obligation est qualifiée d’obligation de ne pas faire    ***III. La communication du savoir-faire***      Le contrat de communication de savoir-faire peut se définir comme l'accord aux termes duquel celui qui dispose d'un savoir-faire (*know-how*) s'engage à transmettre à un autre cette connaissance moyennant une rémunération.  Il n'existe aucune réglementation légale et c'est un domaine dans lequel la liberté contractuelle conserve la plus large place. En particulier, l'exigence d'un écrit qui est prévue pour les actes relatifs aux brevets  n'est pas requise pour la validité du contrat de communication de savoir-faire, encore que la pratique prenne soin le plus souvent d'en rédiger un. En revanche, il n'existe aucun système de publicité de ces contrats. Les seules contraintes légales consistent en la soumission des contrats conclus avec un partenaire étranger à l'obligation de déclaration prévue par les **articles R. 624-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle**, et aux limites que peut aujourd'hui apporter à la liberté des contractants le droit de la concurrence.  Cette large liberté contractuelle conduit à des contrats protéiformes dont il est parfois délicat de présenter une théorie générale.    ***A. La formation du contrat de communication de savoir-faire***  ·         **Négociation du contrat**  La négociation du contrat est de nature à susciter quelques difficultés juridiques. En effet, il est nécessaire de dévoiler au partenaire un certain nombre d'informations relatives au *know-how* dont la communication est envisagée. Le risque réside alors dans la rupture de pourparlers contractuels. Celui qui a obtenu des informations peut être tenté de les exploiter bien que le contrat n'ait pas été signé. Il y a là sans aucun doute une faute constitutive de concurrence déloyale.  Mais il arrive souvent que celui qui propose la communication d'un savoir-faire subordonne la fourniture d'informations techniques au paiement d'une somme et à l'engagement de ne pas utiliser ou révéler les éléments communiqués.  Il s'agit d'un accord parfaitement valable dont la violation engagerait la responsabilité contractuelle de son auteur.  ·         **Conclusion du contrat**  La conclusion du contrat proprement dite est soumise au droit commun.  En ce qui concerne la forme, il s'agit d'un contrat consensuel qui ne requiert pour sa validité aucune formalité particulière. L'écrit n'est exigé ni comme condition de validité, ni comme support de la publicité comme c'est le cas pour la licence de brevet. Il joue donc son rôle probatoire normal et est en pratique toujours rédigé.  Des quatre conditions traditionnellement requises pour la validité d'un contrat, deux (le consentement et la capacité) n'appellent pas de développements particuliers à la matière. Seuls l'objet et la cause suscitent quelques observations.  La détermination de l'objet du contrat soulève un problème pratique important que l'on ne rencontre pas dans la licence de brevet. En effet, l'objet du contrat n'est pas commodément déterminable par la référence à un titre parfaitement identifiable. Il va falloir décrire avec soin et précision la technique qui va faire l'objet de la communication.  Quant à la cause, il s'agit bien entendu de la cause objective ou cause de l'obligation. On peut à cet égard s'interroger, et il faut à notre avis distinguer deux hypothèses.    ***B. Les effets du contrat de communication de savoir-faire***    ***1. Obligations du communicant***  ·         **L’obligation d'exécuter la prestation promise**, c'est-à-dire de **transmettre à son cocontractant la technologie objet du contrat**. Le contenu de l'obligation est extrêmement variable. La communication peut se réaliser oralement, mais le plus souvent elle s'accompagnera de la remise de documents (plans, résultats d'expériences, formules et de manière plus générale, tous éléments consignant par écrit les résultats de la recherche ou de l'expérience). Souvent, le contrat impliquera une obligation d'assistance technique qui se traduira par la formation d'un personnel spécialisé ou la fourniture de matériel ou de matières premières.  La question se pose de savoir quelle est la nature juridique de cette obligation afin de préciser la portée de l'engagement de l'auteur de la communication. Plus précisément on doit rechercher si ce dernier est tenu d'une obligation de moyens ou de résultat.. La réponse à cette question dépend très largement de la rédaction du contrat. En l'absence d'une stipulation formelle de garantie de résultats, souvent exigée en pratique par le bénéficiaire de la communication, nous pensons que l'auteur de celle-ci n'est tenu que d'une obligation de moyens. En revanche, une stipulation expresse du contrat peut parfaitement donner naissance à une garantie de résultats    ***2. Obligation du bénéficiaire***  Le bénéficiaire de la communication a pour obligation propre de s'acquitter de la rémunération prévue au contrat. A cet égard, la liberté contractuelle est totale. Il est possible de stipuler soit une rémunération forfaitaire soit des redevances proportionnelles à l'exploitation, soit le plus souvent les deux à la fois.    ***3. Obligations communes***  Certaines obligations peuvent être qualifiées de communes aux deux parties, car elles pèsent généralement à la fois sur le communicant et le bénéficiaire.  ·         **la communication des perfectionnements**. L'enrichissement de la technique améliorée peut être le fait du communicant comme du communicataire. Il sera prudent de stipuler une clause prévoyant tout à la fois le principe et les modalités de la communication de ces perfectionnements, dont la définition même peut s'avérer délicate, puisque l'on peut hésiter, en présence d'une amélioration importante, sur le point de savoir si l'on n'est pas franchement en face d'une technique nouvelle.  ·         **le maintien du secret**. Bien qu'il ne soit pas l'objet d'un secret absolu, la valeur du *know-how* dépend en grande partie de sa divulgation.  Aussi le communicant impose-t-il généralement au bénéficiaire **une obligation de confidentialité** en limitant par des stipulations la divulgation du savoir-faire (liste des personnes habilitées à le connaître, modalités d'accès aux documents, etc.). Même si le contrat n'a rien prévu, on peut admettre qu'il pèse sur le communicataire **une obligation de grande discrétion**. De même que le licencié d'un brevet n'a pas le droit de concéder des sous-licences, sauf clause contraire, de même le bénéficiaire d'une communication de *know-how* n'a pas le droit de procéder à des sous-communications. Cela nous paraît résulter du droit du détenteur du savoir-faire à la sauvegarde du secret.  A l'inverse, une clause fréquente stipulera au profit du bénéficiaire**l'exclusivité de la communication**. Toutefois, en son absence, on voit mal comment on pourrait interdire au détenteur de ce savoir-faire de procéder à d'autres communications.    ***4. Droits du bénéficiaire de la communication sur le savoir-faire***  Dans la mesure où le détenteur d'un savoir-faire l'a librement communiqué par contrat, on pourrait s'attendre à ce que le bénéficiaire de cet enseignement puisse exploiter comme il l'entend la technologie qui lui a été transmise. Aussi bien doit-on admettre qu'à défaut de clause contraire, l'absence de droit privatif sur le *know-how*conduit à reconnaître au bénéficiaire de la communication une totale liberté d'exploitation du savoir-faire.  En pratique, les contrats comportent très souvent un certain nombre de clauses qui limitent les prérogatives du bénéficiaire de la communication. Outre **la clause de confidentialité**, on rencontre des stipulations restreignant la nature ou l'importance des fabrications, limitant la possibilité d'exploitation à un territoire, interdisant la mise en œuvre du savoir-faire après l'expiration du contrat, etc.  L'application du droit commun des contrats conduit à reconnaître la validité de ces clauses restrictives de l'utilisation du savoir-faire. Toutefois, on peut s'interroger sur la licéité de ces entraves dans la mise en œuvre du savoir-faire au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles dans la mesure où ces clauses parviennent à créer une sorte de droit privatif en dehors de toute protection par brevet. La question n'a jamais été abordée en droit français ; en revanche, le droit communautaire y est hostile sur la base de l'article 85 du Traité de Rome (devenu art. 81).  [Le secret de fabrique](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/le-secret-de-fabrique,a3437540.html)  **LE SECRET DE FABRIQUE**    Envisagé à **L621-1  par renvoi à L152-7 du code du travail** disposant « fait pour tout directeur ou salarié d’une entreprise ou il est employé, de révéler ou tenter de révéler un secret de fabrique est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende »  ***I. Définition.***  Selon la jpce il s’agit de « tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en œuvre par un industriel et gardé secret / à ses concurrents ».  Ces procédés industriels doivent être originaux mais pas forcément brevetables.  Exigence d’un moyen industriel de fabrication impliquant que l’objet du secret de fabrique doive présenter un caractère défini quantitativement et qualitativement.  L’objet du secret de fabrique ne doit pas être totalement compris dans l’état de la technique au sen sdu droit au brevet mais doit présenter / à lui un intérêt technique ou commercial.  Le moyen industriel doit être tenu secret / aux concurrents.  ***II. La protection conférée par le secret de fabrique.***  L621-1 envisage le délit de révélation du secret de fabrique  ***A. les éléments constitutifs***  ***1. l’élément matériel***  C’est la révélation ou tentative de révélation d’un secret de fabrique par tout directeur ou salarié → suppose la communication d’informations couvertes par le secret à un tiers non-astreint à une obligation de confidentialité.  L’auteur de la divulgation est toute personne liée au détenteur du SF par un lien de subordination. Exemple : un  ex-salarié tenu toute sa vie au secret mais libre d’utiliser dans ses nouvelles fonctions les savoirs acquis au sein de son ancienne entreprise dès lors qu’il ne s’agit pas de secret.  ***2. l’élément intentionnel***  Intention frauduleuse / de nuire : preuve par tous moyens  ***B. les sanctions***  2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende + des peines complémentaires d’interdiction de droits civiques/civils/ familiaux. Tentative réprimée.  [Les produits semi-conducteurs](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-produits-semi-conducteurs,a3437542.html)  **LES PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS**  La fabrication d’un circuit intégré s’opère par sédimentation de couches de matériau semi-conducteur préalablement traitées pour supprimer la matière semi-conductrice dans certaines zones et en doper d’autres par des substances appropriées. La topographie est l’ensemble des images, qui matérialisées ou codées, composent les circuits incorporés dans un semi-conducteur ou puce. Il s’agit d’un travail très onéreux, alors que la copie d’un circuit est relativement facile et moins coûteuse. La spécificité du circuit semi-conducteur, à la fois microprocesseur et logiciel, a conduit à l’adoption d’un système de protection sui generis. (US puis Communautaire)  Le terme **« semi-conducteur »** s’entend de la forme finale ou intermédiaire d’un composé, d’un substrat, comportant une couche de matière conductrice, isolante ou semi-conductrice, les couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée. Le terme semi-conducteur a été préféré à celui de « circuit intégré » car il n’y a pas lieu d’écarter du bénéfice de la loi certaines autres composantes complexes dont la structure se caractérise aussi par une topographie.    **La topographie d’un semi-conducteur** consiste en une série d’images liées entre elles, peu important la manière dont elles sont fixées ou codées, représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur, dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d’une surface du produit semi-conducteur, à n’importe quel stade de la fabrication.    **→ Inapplicabilité des protections classiques**     * Exclusion de la protection par les dessins et modèles et droit d’auteur : Les dessins servant à la fabrication de ces puces sont indissociables de la fonction électronique assumée par ces circuits intégrés * Exclusion de la protection par le brevet : Dans la plupart des cas, la création de nouvelles topographies ne résulte pas d’une activité inventive * Exclusion de la protection par le secret : Elle est inenvisageable car ces composantes électroniques sont vouées à être distribuées.     -       Protection sui generis comme aux Etats-Unis (Chip Protection Act de 1984). De plus, les produits semi-conducteurs servent à traiter des informations et constituent dans certains cas, un microprocesseur et un logiciel. A ce dernier titre, ils sont susceptibles d’une protection par le droit d’auteur.    ***A. Conditions de fond de la protection :***    L’objet protégeable est soit la topographie finale soit la topographie intermédiaire. Il s’agit de la configuration d’ensemble des circuits incorporés dans une puce ou destinés à y être incorporés.   * Topographie doit traduire un effort intellectuel * Topographie de doit pas être courante     ***B. Conditions de forme de la protection***    La protection implique l’accomplissement d’une formalité de dépôt à l’INPI qui est constitutif de droit. Examen sur la régularité du dépôt. Le bénéfice du dépôt s’acquiert même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n’entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée. Quand le dépôt est reconnu conforme, il fait l’objet d’un enregistrement dans une section spéciale du Registre National des brevets notifié au déposant et mentionné au BOPI.    ***C. Les droits attachés au dépôt :***    Le droit conféré permet à son titulaire :   * d’interdire à tout tiers de reproduire, * d’exploiter commercialement, * d’importer la topographie protégée ou une reproduction ou tout produit semi-conducteur l’incorporant     Protection de 10 ans à compter du dépôt ou de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. La protection ne s’étend pas à la reproduction à des fins d’enseignement, d’analyse ou d’évaluation, ou pour la création d’une typographie distincte protégeable.  Le droit d’autoriser l’exploitation aux tiers (cession, licence…) : voir brevets. Sanction : aucune procédure de saisie-contrefaçon n’est prévue. La contrefaçon n’est pas sanctionnée pénalement.  [Les obtentions végétales](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-obtentions-vegetales,a3437543.html)  **LES OBTENTIONS VEGETALES**  Les variétés végétales sont exclues de la protection par brevet dans la mesure où elles sont soumises à un  régime particulier. C’est un monopole légal permettant d’assurer la réservation de créations liées à l’innovation technologique. Il s’inspire directement du droit du brevet dont il n’est qu’une variante.  **Toute variété végétale à** vocation à être éligible à la protection par un COV et se trouve exclue de la brevetabilité, qu’il s’agisse de variétés obtenues par l’intervention de l’homme ou préexistantes dans la nature  ·         **Terminologie :**  Ø  **L’espèce**représente une unité de grandeur dans la classification systématique des botanistes, correspondant à une population de plantes répondant à des caractéristiques particulières de forme et de production.  Ø  **La variété végétale**est une notion technique propre aux horticulteurs, sélectionneurs et industriels du secteur agroalimentaire. Elle se rattache aux classifications biologiques établies au XVIIIème siècle. La variété correspond donc à un groupe d’individus au sein d’une espèce, qui sont distincts par leur forme et leurs caractéristiques.  Ø  **Définition** : **La variété est un ensemble végétal**. Elle regroupe de façon abstraite et indéterminée des plantes présentant les mêmes caractères, et ceci pour toutes les générations successives et pour toute la durée de la protection. Ne sont concernées que les améliorations portant sur un caractère fixé génétiquement et non portant sur leur phénotype. La protection porte donc sur un patrimoine génétique matérialisé par une variété végétale douée de la faculté de se reproduire par elle-même à l’identique. Le caractère correspond à ce qui est propre à un individu. Il peut être morphologique, cad fondé sur un aspect général extérieur de la plante ou physiologique, en ce que le caractère se traduit par une potentialité biologique, par exemple le fait de résister à telle ou telle maladie.  Ø  **L’obtenteur**est celui qui sélectionne les plantes possédant les caractéristiques intéressantes pour l’agriculture et qui les hybride pour obtenir des plantes nouvelles présentant les # avantages des lignées parentales.  Ø  La principale difficulté réside dans l’inventaire des variétés, il en existe 3 catégories :  ü  **Les variétés notoirement connues**recensées au niveau mondial auprès de # organismes  ü  Celles **inscrites sur un registre professionnel** tel que celui du Comité de la protection des obtentions végétales qui ne sont pas encore commercialisées.  ü  **Les quasis variétés**qui sont des végétaux commercialisés sous une dénomination générique mais qui ne sont pas protégées par un COV    ·         **Les sources du droit d’obtention végétale**    Ø  **Convention UPOV (2 déc 1961 révisée en 1991)**  La création végétale a accédé au rang de propriété industrielle avec la Convention de l’Union de Paris  - Cumul possible d’un COV et d’un brevet sur le même végétal  - La protection s’étend à la variété essentiellement dérivée. Est dite « variété essentiellement dérivée », la variété qui a été obtenue à partir d’une variété protégée et qui en conserve l’expression du caractère essentiel tel qu’il résulte de son génotype (// dépendance en matière des brevets).  - Introduction de l’exception relative aux semences de ferme (= limite du monopole de l’obtenteur)  - Extension de la protection par le COV au-delà du simple matériel de reproduction de multiplication. Le produis de la récolte obtenus par l’utilisation non-autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété est ainsi inclus.  Mais la France n’a pas ratifié les modifications relatives à l’acte de 1991 sur la Convention.  Ø  **Accord ADPIC, art. 27**  Les membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces 2 moyens.  Ø  **UE**  L’UE a par ailleurs mis en place un système communautaire unitaire de protection des obtentions végétales (règlements de 1994, 1995, directive 1998 sur les inventions biotechnologiques). Ce système permet d’obtenir une protection unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union par le biais d’une demande unique et d’une procédure unique et centralisée conduites par l’Office communautaire des obtentions végétales.  Ø  **France**  En France **loi du 11 juin 1970 (art L 623-1 à L 623-35 CPI) et décret du 28 décembre 1995**    ***I. Les conditions d’obtention du COV***    ***A. les conditions de fond***    ***1. Une variété nouvelle, créée ou découverte***  ·         **La nouveauté**consiste dans le fait que la variété n’était pas disponible au public. La publicité doit être suffisante pour être exploitée. La notion de suffisance diffère de celle du droit du brevet. Nous avons à faire non pas à un enseignement technique qui doit être compris mais à un végétal qui une fois entre les mains d’un tiers, peut ou non être suffisant pour être reproduit.  Peu importe le lieu et la date de la publication antérieure.  ·         Actes détruisant la nouveauté : la divulgation par l’offre ou la mise en vente ; la description dans une demande française de COV, la description dans une demande étrangère bénéficiant de la priorité conventionnelle.  ·         Actes non destructeurs de nouveauté : la présentation dans une exposition officielle, la divulgation résultant d’un abus caractérisé à l’égard du déposant, les essais ou les actes d’expérimentation scientifique…    Attention : ce n’est pas le procédé d’obtention qui se trouve protégé mais le produit final. Peu importe que la variété ne soit pas le produit d’un procédé particulier ou qu’elle    ***2. Les caractères de la variété***  ·         **Le caractère distinctif :**La variété doit se différencier des variétés analogues déjà connues par un caractère important,  précis,  et peu fluctuant (morphologie) ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à donner la qualité de la variété nouvelle. Appréciation par rapport à toutes les variétés existantes. Le caractère distinctif s’apprécie par comparaison de certaines caractéristiques de la variété proposée avec celles des variétés analogues déjà connues  ·         **Le caractère d’homogénéité**La variété doit être homogène pour l’ensemble de ses caractères. Toutes les plantes appartenant à une même variété doivent présenter une certaine identité, selon l’art.8 de la convention UPOV la variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.  ·         **Le caractère de stabilité**La variété doit demeurer stable càd  identique à elle-même à la fin de chaque cycle de reproduction. Un acquéreur de semences protégées doit à l’issue de plusieurs cycles de production obtenir des plantes présentant les mêmes caractéristiques que la variété de départ. La descendance des plantes composant la variété doit présenter les mêmes caractéristiques que les exemplaires initiaux    ***3. le domaine de la protection***  ·         **Quant aux objets** : toute variété appartenant à une espèce du règne végétal  ·         **Quant aux personnes** :  Ø   **Si plusieurs obtenteurs** ont réalisé la même obtention en même temps le titre est accordé au 1e déposant (personne physique ou morale par le biais d’un mandataire) qui doit indiquer  son identité lors du dépôt de la demande. Mais une action en revendication est possible.  Ø  **Les étrangers** : tous les étrangers ayant la nationalité d’un état signataire de la convention UPOV ou ayant son domicile ou son siège ou son établissement dans l’un de ses états peuvent obtenir un COV dans les mêmes conditions que les français. Sinon pcp de la réciprocité.  Ø  **Les salariés** : pas de loi ni de jpce mais un projet de loi renvoi  au régime des inventions de salariés.    ***B. Les conditions de forme***    ***1. le dépôt***  La demande est déposée devant le Comité de la protection des obtentions végétales fonctionnant auprès du ministère de l’agriculture. Un n° d’enregistrement est attribué par la remise d’un exemplaire de la demande attestant le jour et l’heure du dépôt.  Le dépôt consiste dans un dossier comprenant une requête, une description (description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte et description de la variété avec mention des caractères permettant de la distinguer des variétés déjà connues) et un exemplaire témoin conservé dans une collection de culture. Une dénomination doit être attribuée à la variété végétale proposée.    ***2. l’instruction de la demande***  ·         **L’instruction effectuée par le CPOV : L623-7 et L412-1**– examen approfondi et minutieux de la part des botanistes, d’agronomes et de généticiens portant sur l’ensemble des conditions de délivrance du titre. La demande est alors inscrite au registre des demandes de COV et publiée au BO du CPOV date du point de départ de la protection et de l’opposabilité aux tiers.  Le comité peut procéder à des essais, demander à l’obtenteur tous les renseignements dont il a besoin. Une collaboration entre Etats est possible. A l’issu de son examen le comité rédige un rapport résumant le résultat des examens pratiqués, le titulaire de la demande dispose alors d’un délai de  2 mois pour présenter ses observations. A l’issu de ce délai le comité décide soit la délivrance du titre soit le rejet de la demande. En cas de délivrance le COV comprend la dénomination de la variété, la description botanique de celle-ci et est publiée au BO DU COV dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification au propriétaire du certificat.  ·         **L’instruction pour les besoins de la défense nationale :**il s’agit essentiellement de la mise au secret des demandes d’obtentions.    ***3. Les contrôles de la demande***  ·         Administratif : par le Comité  ·         Judiciaire : action en nullité    ***4. la dénomination (L623-3)***    Choix de la dénomination encadré : conformité à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, interdiction des dénominations déceptives (trompeuses sur l’origine, la provenance, les caractéristiques de la variété, ou sur la personne de l’obtenteur). Ce choix est obligatoire pour que le produit puisse se distinguer des autres existants. La dénomination doit être disponible, ne peut pas faire l’objet d’un dépôt à titre de marque et elle doit permettre d’identifier la variété, être facile à prononcer et à retenir.    ***II. Le régime***    ***A. Le contenu des droits conférés***    ***1. L’étendu des droits***  **R.623-57** : le droit de l’obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que toute ou partie de la plante de cette variété. La protection conférée s’étend aux variétés obtenues par hybridation de la variété protégée.    ***2. Le contenu du monopole***  **L623-4** : le COV confère à son titulaire le droit exclusif de produire, introduire sur le territoire, vendre ou offre de vente les matériels végétaux → **production (à des fins commerciales) importation en France la vente ou l’offre de vente du matériel protégé**    ***3. la durée du monopole***  ·         **Principe**: 25 à 30 ans (pour les végétaux à la croissance plus lente, arbres forestiers/fruitiers ou d’ornement, la vigne) selon les espèces, point de départ : délivrance du titre. 3 causes d’abréviation de la durée :   * **Déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles**(action en restauration possible en cas d’excuse légitime). * **Déchéance pour non-conservation d’une collection** : l’obtenteur a l’obligation de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée de façon à pouvoir vérifier en cas d’action en nullité le caractère protégeable de la variété. Déchéance prononcée après le délai de sursis de 2 mois. Quand la déchéance est prononcée elle produit ses effets à la date de la publication. Contestation possible devant la CA Paris dans le mois suivant. * **Renonciation au droit** : Par déclaration écrite     ***4. les limites du monopole***  ·         **Privilège de l’obtenteur (L623-25 al2)** : l’utilisation de la variété protégée est licite comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle. Toute personne peut utiliser librement une variété protégée afin d’obtenir une variété nouvelle → utilisée à des fins commerciales ou de recherche.  Limites au privilège : la variété nouvelle ainsi obtenue doit se # de la variété protégée sinon il y a contrefaçon. L’autorisation du titulaire est nécessaire si la variété nouvelle obtenue par hybridation exige l’emploi répété de la variété initiale.  ·         **L’épuisement du droit** par la mise en circulation licite de l’objet protégé  ·         Exploitation libre des perfectionnements, sans l’accord du titulaire du certificat dominant.  ·         Pas de droit de possession personnelle antérieure      ***B. La sanction des droits : l’action en contrefaçon***    ***1. l’acte de contrefaçon***  ·         L’élément matériel : produire/introduire sur le territoire français, vendre, offrir à la vente  une plante ou tous élément de reproduction  ou de multiplication végétale d’une variété protégée ; il suffit que la variété incriminée ne se # de manière suffisante de la variété protégée.  ·         L’élément légal : atteinte à un droit constitué soit postérieurement à la délivrance du COV soit postérieurement à la notification au responsable présumé d’une copie conforme de la demande de COV.  ·         L’élément moral : bonne foi exclue  ***2. la procédure***  Peut agir le titulaire du COV ou d’une licence d’office et le licencié exclusif sauf stipulation contraire, dans la mesure ou le titulaire du COV reste inactif et le cessionnaire en cas d’inscription au RCVO. La prescription est d e 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Compétence des TGI compétents en matière de brevet et l’arbitrage est aussi possible. La preuve incombe au demandeur et peut être faite par tous moyens. Les sanctions au civil sont les mêmes qu’en matière de brevet (sauf mesures provisoires) et au pénal : 10000 euros d’amendes et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.    ***C. Les actes relatifs au COV***  Comme pour les brevets : L’obtenteur peut procéder à une **mise en gage**, **cession**ou **licence d’exploitation** mais des actes obligatoires peuvent aussi lui être imposés comme une **licence d’office ou de dépendance en matière d’invention biotechnologique.**    [Les logiciels](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-logiciels,a3437545.html)  **LES LOGICIELS**    Le logiciel est un ensemble d’instructions exprimées dans un langage naturel ou formel qui, transposées sur un support matériel, peuvent servir à effectuer des opérations logiques pour obtenir un résultat particulier. .  Les programmes d’ordinateurs en tant que tels sont expressément exclus de la protection par les brevets cf. **art. L611-10 2°c**, ils sont traités comme des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur **– L112-2 13°** -    ***I.  Les conditions d’acquisition de la protection***    ***A. Les conditions de fond***    Le logiciel doit constituer une création originale de l’esprit, portant la marque de l’apport individuel du créateur. Peu importe le mérite et la destination du programme, le matériel de conception préparatoire est aussi protégeable.  Tous les droits sur l’œuvre appartiennent à son créateur **–L111-1 al 1** – Selon**L113-9** les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions sont dévolus à l’employeur. L’auteur conserve le droit moral.    ***B. Les conditions de forme***    Le droit prend naissance à la création sans aucune autre formalité. Pas de dépôt administratifs mais l’auteur peut utiliser **l’enveloppe Soleau** pour ménager la preuve de la date de la création ou un dépôt auprès de l’agence pour la protection des programmes.    ***II. Les effets de la protection***    ***A. Les droits du titulaire***    Le Droit d'Auteur assure exclusivement la protection de la forme sous laquelle l’œuvre est exprimée.  ·         Droits patrimoniaux  Ø   Droit de reproduction  Ø  Droit de représentation  Ø  Droit de destination  ·         Droit moral  perpétuel, inaliénable et imprescriptible  ·         Les charges du titulaire : pas paiement de taxe annuelle ni d’obligation d’exploiter    ***B. La sanction du droit***    C’est l’action en contrefaçon prévue par le Droit d'auteur.      [Les créations ornementales, dessins et modèles](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-creations-ornementales-dessins-et-modeles,a3437549.html)  **LES CREATIONS ORNEMENTALES,**  **DESSINS ET MODELES**   * **Convention de Berne de 1886**   Laisse le choix aux Etats contractants. Mais protection limitée. Le ressortissant d’un pays dans lequel les œuvres d’art appliqué ne sont pas protégées par le droit d’auteur ou ne bénéficient pas d’une protection de manière générale, ne pourra prétendre à une telle protection en France.     * **Convention de l’Union de Paris de 1883**   Elliptique sur le contenu de la protection     * **Convention de Genève (1952) relative au droit d’auteur**   Condition pour bénéficier de la protection : Les dessins et modèles doivent être considérés à la fois comme artistiques dans le pays d’origine et dans le pays où la protection est demandée de sorte que les œuvres d’art appliquées qui ne seront protégées dans l’un ou dans l’autre de ces pays qu’au seul titre de la PI se trouveront exclus de la protection.     * **Arrangement de la Haye (1925)**   Mécanisme de dépôt international des dessins et modèles     * **Accords ADPIC, art. 25 et 26**   Option entre protection par le droit d’auteur et protection spécifique. Durée minimale 10 ans.     * **Règlement communautaire n°6/2002**   Instauration d’un titre unique de dessin et modèle communautaire sur l’ensemble du territoire de l’UE délivré par l’OHMI.    ·         **Notions**:  **Dessin industriel** : toute disposition de traits et de couleurs à 2 dimensions ayant un effet décoratif. Ex : dessin sur un emballage  **Modèle** : dessin en 3 dimensions. Il opère en surface là où le dessin opère sur une surface. Ex : vêtement, sac…  Il s’agit dans les 2 cas d’une apparence donnée à un produit. Ils ont une vocation industrielle, càd qu’ils sont destinés à être utilisés pour la fabrication en série de produits commercialisés. Il s’agit d’art appliqué.  Raison d’être d’une législation spéciale : les lois de PLA ne s’appliquaient qu’à l’art noble, et non à l’art appliqué. **Loi du 18 mars 1806** sous la pression des industriels de la soie à Lyon. Ensuite **loi du 11 mars 1902**aposé la théorie de l’unité de l’art.    ***I. Les conditions de la protection***    ***1.***    ***Les conditions de fond***  ·         **Le titulaire des droits**  Ø  Le créateur (art L 511-9), avec une présomption simple en faveur du premier déposant.  Ø  L’employeur n’est investi des droits qu’en vertu d’une cession expresse  Ø  Le droit de propriété est transmissible entre vifs ou à cause de mort  Ø  Pm peut être titulaire originaire si œuvre collective : réalisée à l’initiative d’une seule personne qui rassemble les contributions de plusieurs auteurs, lesquels ne se sont pas concertés mais ont travaillé en //  Ø  Œuvre de collaboration : dépôt en copropriété    Ø  Présomption simple (art L 511-9) : le premier déposant est considéré comme le créateur. Le véritable créateur peut intenter une action en revendication (art L 511-10). Prescription 3 ans :  -          A compter de l’expiration du titre si le tiers déposant est de mauvaise foi  -          A compter de la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle si bonne foi    Ø  Cass : la possession d’un dessin ou modèle (exploitation/commercialisation) par une personne morale fait présumer qu’elle en est propriétaire    Ø  Les objets protégés  Exclusion des dessins ou  modèles contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (atteinte aux droits de la personnalité, émission de billets de banques…)  le dessin ou modèle est une création de forme ornementale, nouvelle, présentant un caractère propre et apparent.    ·         **Une création de forme :** exclusion des idées ou du style. Le dessin ou modèle doit résulter d’un effort créateur concrétisé. Ex : exclusion d’un genre de création comme le patchwork.    ·         **Le caractère ornemental ou esthétique :**il ne faut pas confondre la destination industrielle du dessin ou modèle et son caractère ornemental.  -          *La création purement utilitaire*est protégée seulement par le brevet. Art L 511-8 1° : n’est pas susceptible de protection l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Ex : forme d’un haut-parleur nécessaire à la diffusion du son  -          *La protection purement ornementale*est protégeable par les dessins et modèles ou PLA, mais non par les brevets. Art L 611-10 2° exclut des inventions brevetables les créations esthétiques. Ex : couleur d’un vêtement de ski  -          *La création est à la fois ornementale et utilitaire* (planche à voile)  ·         Si les 2 aspects sont dissociables : protection par les brevets et dessins et modèles. Critère jurisprudentiel de la multiplicité des formes. Si plusieurs formes permettent d’atteindre le même résultat utilitaire, la forme est dissociable de celui-ci. Ex : éléments de produits modulaires (logos, mécanos), ou les pièces détachées d’un produit complexe (ailes, portières…) sont protégeables.  ·         Si indissociables : protection seulement par brevet. Ex : les pièces d’interconnexion (mécanisme de montres, d’ordinateur) ne sont pas protégées car leur forme sont imposées par la nécessité de les intégrer à un ensemble formant un objet unique.    ·         **La nouveauté :**différence par rapport à l’état de l’art antérieur au dépôt. Un dessin ou modèle n’est dépourvu de nouveauté que s’il est antériorisé de toutes pièces.  -          La nouveauté s’apprécie sans limitation de temps ou d’espace.  -          Un droit de priorité permet de neutraliser l’antériorité que constitue le premier dépôt pendant un délai de 6 mois, ce qui permet des dépôts postérieurs réflexes dans d’autres pays.  -          Nécessité d’une divulgation rendant l’information accessible au public, de sorte qu’elle soit raisonnablement connue des professionnels du secteur intéressé. On ne retient pas comme antériorité pertinente un dessin ou modèle que les professionnels ne connaissaient pas et qu’ils n’auraient connu qu’après des recherches spéciales inhabituelles selon leurs usages.  -          Si la divulgation est le fait du créateur lui-même ou d’un tiers de mauvaise foi, délai de 12 mois pour déposer.  -          Généralement c’est la personne poursuivie pour contrefaçon qui cherche à démontrer que le modèle imité n’est pas protégé car intériorisé.  -          La nouveauté peut être partielle, le dessin sera protégeable. Si les éléments préexistants sont du domaine public, le dessin peut être exploité librement. Si les éléments appartiennent à un dessin ou modèle protégé, il faut l’autorisation du créateur initial pour exploiter le dessin partiellement nouveau.    ·         **Le caractère propre :**lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulguée avant la date du dépôt. Renforcement de l’exigence de nouveauté, définie de manière objective par un critère supplémentaire qui dépend de l’impression suscitée chez un personnage de référence « l’observateur averti » entre l’expert en design et le simple utilisateur/consommateur. Cf activité inventive pour les brevets.    ·         **Le caractère apparent** :visible extérieurement**.**ce n’est pas le cas des mécanismes d’ordinateur, éléments d’un moteur de voiture, mécanisme interne d’un canapé lit.    ***1.***    ***Les conditions de forme***    §  **Les formalités du dépôt**  Dépôt à l’INPI ou greffe du TC. Il présente depuis l’ordonnance du 25 juillet 2001 un caractère constitutif.  Le dépôt  doit comporter 2 éléments à peine d’irrecevabilité : l’identification du déposant et  Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles avec éventuellement une brève description.  Examen des seules conditions de forme + si pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs  Délivrance d’un certificat d’identité + publication de l’enregistrement    §  **Les effets du dépôt**  Présomption réfragable de titularité  L’utilisation sans autorisation est une contrefaçon à partir du dépôt. Mais l’action en contrefaçon n’est recevable qu’à partir du moment où le dépôt a été publié.  Titre valable 5 ans à partir du dépôt, renouvelable par périodes identiques jusqu’à un maximum de 25 ans.  Nullité absolue pour les vices intrinsèques (forme, ornementale, caractère propre ou apparent) et relative pour les vices extrinsèques (usurpation par un tiers et indisponibilité)    ***II. Les droits***    ***A. Le droit de propriété industrielle sur les dessins et modèles***    §  **Le contenu du droit**  Il s’agit d’un droit de propriété. Pas de prérogatives morales. Art L 513-4 : interdiction sans autorisation de la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, la détention d’un produit incorporant le dessin ou modèle.    §  **Les exceptions au droit**  -          Actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, même si utilisation collective qui sort du cercle de famille  -          Actes accomplis à des fins expérimentales  -          Actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement  -          Epuisement du droit    ***B. Le droit d’auteur sur les dessins et modèles***    Théorie de l’unité de l’art : les dessins et modèles sont protégeables par le droit d’auteur s’ils constituent des œuvres de l’esprit quel que soit leur mérite et malgré leur destination industrielle. Le critère d’originalité est assoupli : un effort créatif personnalisé, un apport intellectuel suffit.    Avantages du cumul :  -          Le créateur, en sa qualité d’auteur, bénéficie du droit moral  -          Le dessin ou modèle, en tant qu’œuvre, est protégé même si pas de dépôt, si la durée de protection est épuisée, ou si le dépôt est nul  -          Le dépôt constitue pour l’auteur une date certaine de création qu’il pourra opposer aux tiers qui se prétendraient auteurs. La publication du dépôt est une divulgation qui déclenche la présomption de la qualité d’auteur de l’art L 113-1 CPI. « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »    ***III. La mise en œuvre des droits***    ***A. Les contrats d’exploitation***  Rien sur le régime de cession ou licence dans le CPI. Simple mention de leur possibilité. Les cessionnaires entendent toujours en pratique bénéficier du droit d’auteur, donc conformité aux art L 131-1 et suivants du CPI. Ainsi le contrat sera écrit, contiendra la mention de chacun des droits cédés, le territoire concerné, la durée de la cession et sa destination. Pas de cession globale des œuvres futures. Pas de licence en droit d’auteur en pratique, donc recours aux règles de licences des brevets. Dans les 2 cas, condition d’opposabilité aux tiers : publication du contrat au Registre National des dessins et modèles.    ***B. Les sanctions***    ***1. Action en contrefaçon***    - saisie-description ou réelle par huissier possible pour se préconstituer une preuve sur autorisation du président du TGI saisi sur requête    - action ouverte au déposant et au cessionnaire, à l’exclusion du licencié même exclusif    - publication du dépôt est une condition de recevabilité. Les actes de contrefaçon commis entre le dépôt et la publicité sont sanctionnés, simplement l’action est retardée.    - prescription par 10 ans au civil et 3 ans au pénal à partir de chacun des actes délictueux. La contrefaçon n’est pas un délit continu.    - élément matériel : toute atteinte aux droits du créateur ou de son ayant cause. Plusieurs sortes d’atteintes possibles sur le droit privatif :  9  Contrefaçon par reproduction  9  Les actes de ventes et l’offre de vente  9  L’importation en France  9  L’utilisation de produits contrefaits   Le plus souvent, reproduction servile. En cas de reproduction partielle, appréciation des ressemblances entre l’objet prétendument contrefait et l’objet argué de contrefaçon.    - élément moral (mauvaise foi) doit être établi au civil et au pénal. Il est présumé sauf lorsque les faits de contrefaçon ont été commis entre le dépôt et sa publication. Dans ce cas, la victime a intérêt à se fonder sur le droit d’auteur car l’élément moral est indifférent au civil et présumé au pénal.    - sanction pénale 3 ans d’emprisonnement, 300000 euros d’amende, fermeture de l’établissement, doublés en cas de récidive.    - sanction civile DOMMAGE ET INTERETS     1. Concurrence déloyale et parasitisme. En cas de cumul, il faut démontrer l’existence de faits distincts de la contrefaçon.     †Contrôle administratif : L’INPI procède à un examen de forme (sur l’ensemble des éléments formels que doit présenter la demande d’enregistrement) et à un examen de fonds qui se limite à la conformité de la demande à l’ordre public et aux bonnes mœurs.    †Contrôle judiciaire : Actions à titre principal soit à titre incident dans le cadre d’une action en contrefaçon. Contrôle des autres conditions de la nouveauté      -          **Principe de non cumul du droit de brevet et du droit de dessins et modèles**    Un même objet peut à la fois être considéré comme un dessin et modèle et comme une invention brevetable. Dans cette hypothèse, l’art. L. 511-8 1° CPI pose 2 situations  2)      Caractéristiques esthétiques sont dissociables de l’effet technique de cet objet : Les 2 régimes coexisteront de manière distributive. Les critères jurisprudentiels de séparabilité sont la finalité strictement technique ou la structure essentiellement fonctionnelle. Le critère le plus souple réside dans la multiplicité des formes : Si un même effet peut être produit par plusieurs formes différentes, c’est que celles-ci sont dissociables de cet effet technique. Mais ce critère a été largement abandonné mais pas totalement abandonné.  3)      Caractéristiques esthétiques sont indissociables de l’effet technique de cet objet : Seule la protection par le brevet est possible.    -          **Cumul imparfait de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles**    Quel intérêt existe-t-il à demander une protection particulière, quand de toutes les façons il existe une protection par le droit d’auteur ?  Si le principe d’Unité de l’Art reste invoqué, sa portée reste considérablement réduite. Il n’y a plus de cumul total entre les deux protections. Plusieurs catégories pouvant être protégées par le droit d’auteur ne se trouvent exclues de la protection par les dessins et modèles :  9  L’apparence engendrée par les programmes d’ordinateurs  9   Les créations contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs  9  Les créations antériorisées à raison d’une divulgation  9  Les créations non visibles incorporées dans un produit complexe    De l’autre côté autonomisation du droit des dessins et modèles ; les textes communautaires dont procèdent la loi française, érigent les critères de la protection spécifique des dessins et modèles que sont la nouveauté et le « caractère individuel » en des critères autonomes.  [Les marques : définition et typologie](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-marques-definition-et-typologie,a3437559.html)  **LES MARQUES**    **SOUS-TITRE 1 : DEFINITION**  ·         **Définition**: « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». La marque constitue un droit de propriété industrielle consistant en un signe sensible apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service, dont la finalité est de la distinguer des produits ou services similaires émanant des concurrents.      ·         **Types** : 3 types dans **L. 711-1 et un autre type dans L. 715 et L. 715-3**  Ø  Marque de fabrique : Elle est apposée par le **fabriquant** sur ses produits  Ø  Marque de commerce : Elle est apposée par un **distributeur** sur les produits qu’il commercialise  Ø  Marque de service : Elle accompagne les **différents reçus** rendus par les commerçant ou agents économies, banques, transport…  Ø  Marques collectives :  ü  La marque collective **ordinaire** : Elle peut être exploitée par toute personne respectant **le règlement d’usage**établi par le titulaire de l’enregistrement (la jurisprudence exige qu’il soit annexé au dépôt). Cette marque appartient à plusieurs entreprises. Elle doit être constituée par un signe distinctif, autorisé et disponible.  ü  La marque collective **de certification** : Cette marque garantit que le produit ou le service présente certains caractères établis par un règlement d’usage. Le règlement doit être joint au dépôt. Une telle marque ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Mais transmission possible à une autre personne morale.  Ø  Marques complexes    ·         **Différence entre les AO et les marques :**    L’A.O constitue un signe **distinctif collectif** puisqu’elle bénéficiera à tous les producteurs du lieu couvert par l’appellation qui respectent les conditions réglementaires de production. L’AO n’est donc pas la propriété privative de leurs bénéficiaires. Les A.O et les indications de provenance géographiques ont pour objet de **garantir l’origine géographique** d’un produit, ce qui n’entre qu’indirectement dans les fonctions de la marque. L’A.O ne concerne **pas les services**. Son régime est très différent de celui des marques. L’appellation d’origine est toujours constituée par une **dénomination**tandis que la marque peut consister également en un emblème ou dans des sons. Lorsqu’un produit bénéficie d’1 A.O, il est permis d’incorporer celle-ci dans une **marque complexe** composée outre de l’appellation, d’un élément distinctif. En revanche, on ne peut pas s’approprier à titre de marque la seule A.O alors même que le produit sur lequel elle sera apposée y aurait droit.      ***Section préliminaire : les textes applicables aux marques***     * **La Convention de l’Union de Paris (1883)**   Les grands principes : Assimilation de l’étranger unioniste au national, le bénéfice du délai de priorité de 6 mois à compter du 1er dépôt dans le pays d’origine. Plusieurs dispositions spécifiques au marques :  §     Possibilité pour un pays de prévoir la déchéance pour non-usage  §     Possibilité d’utiliser 1 marque adaptée par rapport à celle originellement enregistrée dans la mesure où les 2 signes ne présentent pas de différences substantielles  §     Possibilité d’un enregistrement au profit de plusieurs copropriétaires  §     Protection du produit marqué même en l’absence des termes « marque enregistrée »  §     Principe de l’indépendance des marques  §     Protection des marques notoires  §     Liste des signes interdits à usage de marques  §     Dépôt entraine protection dans le pays de dépôt et dans les autres pays (l’étranger pourra être mieux traité que le national)  §     Protection temporaire des marques lorsqu’elles revêtent des produits figurant aux expositions internationales  §     Délai de grâce de 6 mois pour le paiement des taxes     * **L’arrangement de Madrid**   Réel succès. Système d’enregistrement international des marques au Bureau International de l’OMPI. Examen formel de la demande et publication de l’enregistrement au Registre International des marques. Durée de l’enregistrement international est de 20 ans. Passé les 5 premières années postérieures à l’enregistrement international, les marques nationales qui en sont issues suivent le sort de la marque d’origine : si cette dernière est annulée, les autres le seront également.     * **L’arrangement de Nice**   Classification internationale des produits (34 classes) et services (8 classes)     * **ADPIC (art. 15 à 21)**   Ratification de la France a conduit le législateur à modifier plusieurs dispositions de CPI.    ·         **La marque communautaire :**  Instaurée par le règlement du 20 décembre 1993 puis complété par le règlement du 13 décembre 1995 portant modalité d’application du règlement précédent (procédure de dépôt, procédure d’opposition et la preuve de l’usage, la procédure d’enregistrement, le transfert de licence, la renonciation, la déchéance et la nullité etc.)  **SOUS-TITRE 2 :**  **LA TYPOLOGIE DES SIGNES**  **LE CHOIX DU SIGNE**    Peuvent notamment constituer une marque d’après l’art. L. 711-1 CPI :  - Les dénominations sous toutes les formes  - Les signes sonores  - Les signes figuratifs    ***Section 1. La marque nominale***    Les marques nominales sont constituées d’un ou plusieurs mots de sorte qu’elle peuvent se prononcer, se lire et s’écrire.    ***A.***    ***Les marques nominatives* :**     * **Le nom patronymique** :   à        **Le nom du déposant** : C’est celui consacré par l’Etat civil. Mais une longue et loyale possession d’un patronyme peut conférer un droit sur le nom. Le possesseur d’un patronyme bénéficie a priori d’un droit égal à celui de ses homonymes à le déposer à titre de marque mais cela risque de se traduire par le fait que le 1er déposant pourra empêcher les autres de le faire. Cependant, l’usage de son nom par l’homonyme ne peut aller jusqu’au dépôt par celui-ci d’une marque déjà enregistrée par un autre ; il peut cependant prétendre à l’usage de son patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. Les juges peuvent limiter ou interdire l’utilisation du patronyme de l’homonyme si l’utilisation qui en est faite porte atteinte aux droits du titulaire sur la marque considérée. La limitation consiste habituellement dans l’adjonction au nom patronymique d’un prénom ou le choix d’un graphisme différent de celui de la marque d’origine afin d’éviter les confusions. Au sein d’une même famille, la réglementation paraît favorable à l’interdiction, celle-ci demeurant réservée aux usages abusifs ou frauduleux qui traduisent une volonté parasitaire non-ambiguë de la part de l’homonyme.  à        **Le patronyme d’un tiers**: Bien que le nom soit en principe un signe indisponible, la jurisprudence a admis que le nom et la personne soient séparables permettant ainsi la cessibilité de l’usage du nom patronymique à titre commercial. Arrêt Bordas. 2 hypothèses :  9  *Utilisation du patronyme d’un tiers avec son autorisation*: Autorisation écrite, gratuite ou à titre onéreux.  9  *Utilisation du patronyme sans son autorisation* : Le déposant d’une marque consistant dans le nom patronymique d’autrui peut-il bénéficier d’une sorte de prescription acquisitive ? Oui car l’action du possesseur du nom patronymique utilisé sans autorisation ne peut agir que dans le délai de 5 ans.  à **Les noms patronymiques appartenant au domaine public**: Noms banals auxquels    Aucune célébrité n’est attachée (shampooing Dop), noms banals mais dont les    Titulaires possèdent une notoriété personnelle peuvent être déposés à titre de marque    de marque par leur titulaire, les noms illustres de personnes décédées ne peuvent être    utilisés qu’après l’accord des héritiers (« Trophée Jules Verne »).  à    **Les noms d’usage** : Exception faite en matière littéraire et artistique ou  commerciale, l’utilisation du nom de l’époux possible dans la vie courante et à titre  de marque. Il faut l’autorisation après le divorce. Si décès, droit d’usage subsiste mais il est intransmissible.    ***B.      Les accessoires du nom***    à **Le prénom**: Peu importe qu’il soit celui du déposant. Mais les tiers ne pourront pas déposer à titre de marque un prénom original si risque de confusion préjudiciable entre ce prénom et la marque « Soraya ».  à**Les pseudonymes** : Pseudonyme du déposant ou pseudo d’un tiers après avoir sollicité son autorisation. Dans le cas contraire, possible interdiction de l’utilisation commerciale et annulation du dépôt de la marque si l’utilisation commerciale ou le dépôt à titre de marque lui porte préjudice en raison de la confusion. (« Lova Moor »). Les pseudonymes célèbres peuvent être utilisés en l’absence d’héritiers (« Stendhal »). Mais les noms des personnages littéraires ou du cinéma ne sont pas des pseudo et peuvent être déposés à titre de marques : s’ils sont originaux, protection par droit d’auteur, il faudra l’autorisation du créateur.  à**Les titres nobiliaires** : Pas de problème quand le titre accompagne un nom de fantaisie. Mais quand il accompagne le nom patronymique d’un tiers, il est traité de manière identique.    ***C.      Les noms géographiques***  Ils peuvent être déposés à titre de marque mais interdiction dans 3 cas  (1)               S’il s’agit d’1 A.O (AOC ou A.O communautaires et I.P)  (2)               Lorsque l’appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale  (3)               Lorsque l’acquisition d’un droit de marque sur la dénomination géographique serait de nature à monopoliser une dénomination qui est de nature collective en raison de la notoriété qui y est attachée.    **- Les noms de crus :**  Interdiction de l’appropriation à titre de marque du nom d’un cru appartenant à un tiers, dans un domaine viticole.  - **Les noms des collectivités locales :**  Ça permet aux collectivités locales de battre monnaie de leur image  - **Les noms géographiques prestigieux :**  Réticence de la jurisprudence qui considère que le fait de monopoliser un nom géographique prestigieux qui constitue un bien collectif au même titre qu’1 A.O.C ou 1 I.P, doit être refusé. (ex : « Paris » ne doit pas pouvoir être approprié par 1 parfumeur en raison du prestige dont il est entouré mais il doit bénéficier à l’ensemble de la profession)    ***D.     Les marques nominales non-verbales***  Lettres (ô), chiffres (N°5), initiales (LV entrecroisées)    ***E.      Les slogans ou devises***  Ils peuvent être déposés à titre de marque à condition qu’ils remplissent bien la condition de distinctivité (ils ne doivent pas être descriptifs). Omo lave plus blanc.  Les devises constituent un attribut de la personnalité, mêmes conditions que celles du nom patronymique.    ***F.       Les termes de fantaisie***  Catégorie résiduelle. Il faut juste que le terme choisi soit valable.  Le néologisme est un mot nouveau forgé dans un but commercial et déposé à titre de marque (« La Pierrade »). Les termes étrangers peuvent également être déposés à titre de marque. Ils doivent néanmoins comporter une traduction en français.    ***Section 2. Les marques sonores***    La représentation graphique s’effectue par le biais de la portée musicale cad par la transposition de la musique en notes écrites. Pour les autres sonorités, on recourt au spectrogramme de sons (bruit du pot d’échappement d’une Harley).    Dépôt possible si les sons sont susceptibles d’une représentation graphique, càd représentables par des notes de musique, ou au moins des sonogrammes. (indicatif d’émission de télévision ou de radio, musique accompagnant le slogan publicitaire…) Signes auditifs peuvent aussi être déposés (rugissement d’un lion).    ***Section 3. Les marques figuratives***    Ce sont des signes, autres que les mots ou les sons, qui s’adressent à la vue, tels que les dessins, les couleurs et les formes.    ***A.     Les dessins***     Coquille de shell, tigre d’Esso, bibendum Michelin, Mot typographié d’une certaine façon : Astérix sur les BD  Dessin : Toute disposition de trait ou de couleur représentant une image ayant un sens déterminé. Figure à deux dimensions.    ***B.      Le portrait :***  Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits, à plus forte raison quand cette reproduction est utilisée à des fons commerciales ou publicitaires    ***C.      Les armoiries privées :***  Mêmes règles que le titre nobiliaire. Il faut l’autorisation du titulaire ou des héritiers.    ***D.     Un bâtiment :***  -       **Immeuble privé** : Le droit de propriété s’étend aux images du bien approprié.  -       **Immeuble en copropriété** : Le droit acquis sur l’image de l’immeuble ne peut avoir pour effet de priver les autres copropriétaires de déposer une représentation différente de cet immeuble à titre de marque.  -       **Immeuble situé sur le domaine public** : Son image peut a priori être déposée à titre de marque. Mais problème de la notoriété de certains monuments publiques rend impossible le dépôt à titre de marque.      ***E.      Une création***    Il faut l’autorisation du créateur ou de son ayant-droit si le dessin est une œuvre de l’esprit. Idem pour toute modification ultérieure.    ***F. Les couleurs***    -**Les dispositions de couleurs**  Utilisation d’une ou de plusieurs couleurs sous une forme ou dans une position particulière.  - **Les combinaisons de couleurs**  Une combinaison est constituée par un assemblage ou un arrangement dans un certain ordre d’au moins deux éléments. Un contraste de couleurs peut également faire l’objet d’un dépôt à condition que les couleurs soient précisées. Ex : rayures d’une pâte dentifrice  - **Les nuances de couleurs**  Avant loi de 1991, jurisprudence hésitante quant à la validité d’un dépôt portant sur une couleur unie. Maintenant une couleur unie peut être revendiquée dès lors qu’il s’agit bien d’une couleur déterminée. Ex : jaune Kodak, couleurs des voitures      ***F.       Les formes/ modèles***  Forme bouteille Perrier ou Coca-cola, forme de galets des tablettes de lessive.  Les signes tridimensionnels peuvent être déposés à titre de marque (ex : pot de moutarde). Ne sont pas considérés comme valables les formes de nature générique ou banale ou encore les formes indissociables d’un certain effet technique (Légo). Sont dépourvus de caractère distinctif les signes conférant au produit sa valeur substantielle.    RQ : marque complexe : à moitié nominale et à moitié figurative. ex : Apple Machintoch  figurative par la pomme et nominale par le nom.      ***Section 4. Les marques tactiles et olfactives***    Le choix d’un signe répond à 2 exigences ; Tout d’abord qu’il soit perçu par les sens et qu’il puisse être susceptible d’une représentation graphique. Les signes s’adressant au sens olfactif ne sont pas a priori exclus de la loi, le principal obstacle à leur choix à titre de marque réside dans l’exigence d’une représentation graphique.  Pas contenues dans la loi. Jurisprudence française réservée. CJCE (2002) : la marque olfactive ne peut être protégée. L’odeur n’est pas susceptible de représentation graphique claire. Ni le formule chimique, ni la description, ni le dépôt d’un échantillon ne sont une représentation graphique.    [Les marques : licéité du signe](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-marques-liceite-du-signe,a3437564.html)  **CONDITIONS DE VALIDITE DU SIGNE**  **LA LICEITE DU SIGNE**       Conformité à **l’ordre public et aux bonnes mœurs**, et respect des **interdictions spéciales** de l’utilisation de certains signes.    ***Section 1.  Les marques illicites en soi***    **L’art. L711-3 du CPI**pose la condition de licéité du signe pouvant être enregistré comme marque, il comprend  3 alinéas renvoyant chacun à un aspect différent de la condition de licéité de la marque, qui intéresse directement le consommateur en ce qu’il est au centre de l’appréciation de ce critère dans la mesure ou l’alinéa 3 précise que cette condition de licéité s’apprécie par rapport au consommateur qui ne doit pas être trompé par la marque. Ainsi cette condition de licéité a pour but non seulement de protéger l’intérêt général mais aussi le consommateur.  L’alinéa 1 précise renvoie aux signes exclus par **l’article 6 de la Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883, et à l’article 23  de l’annexe IC  à L’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’OMC**. Est ainsi interdit l’emploi de marques qui seraient composées des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union (à ce titre on peut noter que la France n’a pas choisi le notifier le coq comme l’un de ses emblèmes selon la **CA Paris dans un arrêt du 4 janvier 1980 :**puisque « le coq n’est pas actuellement utilisé par l’administration française comme symbole de l’autorité publique et ne compte pas au nombre des emblèmes notifiés à l’OMPI » et que c’est à tort que le directeur de l’INPI a rejeté le dépôt d’une marque constituée par les lettres p&j entrelacées et stylisées dans la forme d’un coq de fantaisie)**)** , les signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, signes ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un pu plusieurs pays de l’Union sont membres. Les signes exclus par les accords de Marrakech concernent les marques de vins comportant une indication géographique identifiant des vins  ou constitués par de telle indication et les marques de spiritueux contenant une indication géographique identifiant des spiritueux.  Il est également à noter que **l’art. 23 de la Convention Internationale de Genève du 6 juillet 1905** interdit l’emploi à titre de marque les mots « Croix Rouge » et « Croix de Genève » ainsi que leur emblème  et **une loi du 6 juillet 2000** pour les emblèmes olympiques et les mots « jeux olympiques ».  Ainsi cette protection des signes et emblèmes officiels justifiée par l’intérêt général et la souveraineté des Etats profite également au consommateur qui ne sera pas lésé lorsqu’il sera face à ces signes ; puisqu’il en connaitra les titulaires.    ***Section 2. Ordre public et bonnes mœurs***    **L’art. L.711-3 b**exclut également qu’une marque puisse en tout ou partie être constituée par un signe contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs  cad des marques qui porteraient atteinte à des principes essentiels, au bon fonctionnement de la société. Il n’est pas possible de lister tous les signes contraires à l’OP et aux bonnes mœurs mais on peut déjà citer tous les signes incitant à la haine, violence raciale, intolérance religieuse.   On peut citer les signes incitant à la consommation de stupéfiants, tel est le cas de la marque « Cannabia » appliquée à des produits alimentaires, susceptibles par nature de contenir du cannabis et jugée contraire à l’OP par la **CA Paris dans un arrêt de la 4e ch. Du 18 octobre 2000** ou encore la marque « Chanvrette » associée au dessin d’une feuille de chanvre (même famille que le cannabis) et appliqués à une boisson pétillante non alcoolique à base de chanvre considérée contraire à l’OP par la **CA Rennes dans un arrêt du 12 mars 2002** le**consommateur moyen avisé** pourrait croire que la consommation du chanvre comme substance psychotrope n’est plus interdite en France (**L.628 du code de la santé publique et art. 222-37 du code pénal** prohibent la consommation du chanvre indien ou de chanvre cultivé de sorte à ce qu’il contienne une quantité suffisante de THC). Cette décision souligne bien que le consommateur est pris en compte dans le caractère licite ou non de la marque et que la marque est jugée licite afin que celui-ci ne soit pas trompé quant aux propriétés du produit en cause mais aussi quant à la loi qui interdit l’usage du chanvre, ainsi intérêt général et protection du consommateur se combinent bien !  On peut encore citer le **jugement du TGI de Paris du 7 juillet 1978** qui a annulé la marque « ticket modérateur » déposée pour désigner des tickets restaurants parce que ce terme avait un sens précis au sens de la législation en matière de sécurité sociale , et pouvait mener non seulement le consommateur comme l’usager à une grande confusion et faisant croire à un service officiel.  Mais le pcp de spécialité reste quand même pris en compte et pas seulement le citoyen et l’ordre public et qu’un signe n’est pas en soi nécessairement contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, puisque la marque « Opium » appliquée à un parfum a été admise au motif que ce produit était sans rapport avec la consommation de stupéfiants (**CA Paris 7 mai 1979**).    ***Section 3. Les marques trompeuses ou deceptives***    **L’article L711-3 CPI**énonce « *ne peuvent être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) de nature à tromper le public sur la nature, la qualité, ou la provenance géographique du produit ou du service* ».    Cet article, contrairement à ce que souhaiteraient les associations de consommateurs, ne protège pas l’usage d’un signe trompeur dans le commerce, mais empêche seulement qu’un tel signe soit déposé comme marque.    La sanction de l’usage d’une marque trompeuse relève aujourd’hui d’un arsenal juridique extérieur au droit des marques :   * des **articles L 213-1 et suivants du code de la consommation** si cet usage est l’instrument d’une fraude ou d’une tromperie. * De **l’article L 121-1** de ce même code s’il s’agit d’une publicité trompeuse.     On peut envisager dans un premier temps la situation dans laquelle une marque deceptive sera sanctionnée directement par le directeur de l’INPI, et dans un second temps ce que l’on appelle l’usage deceptif d’une marque, qui se rattache à la fonction de garantie de qualité de la marque. Enfin on verra rapidement les procédures de contrôle de la marque.    ***A. Le refus d’enregistrement des marques trompeuses***    On peut dans un premier temps envisager les différents types de marques susceptibles d’être reconnues comme trompeuses, avant d’envisager de quelle manière le déposant veut tromper le public.    ***1.      Différents types de marques trompeuses :***     * *Marque sonore :*Il n’y a pas de jurisprudence à ce sujet. Selon Isabelle Roujou de Boubée, une marque sonore est susceptible d’être considérée comme deceptive. Ainsi par exemple, une marque sonore de café qui évoquerait le brésil alors qu’il provient d’une autre origine.      * *Marque purement figurative*: les exemples sont rares, mais le directeur de l’INPI a par exemple rejeté le dépôt d’une marque représentant un dessin de chamois car ce dépôt était fait pour des articles qui n’étaient pas en cuir (**décision du directeur de l’INPI, avril 1979, PIBD 1979, III, p 228)**      * *Marque complexe :*il y a dans la marque complexe une dénomination et un élément graphique qui jouent un rôle variable. Par exemple le directeur de l’INPI a refusé le dépôt de la marque « champerlé » sur une bouteille semblable à celles utilisées pour le champagne (**décision du directeur de l’INPI, 21 août 1987**)      * *Marque constituée de nom patronymique :*le dépôt du nom « lainé » comme marque pour des tapis et couvertures en tous textiles est considéré comme deceptive (**TA Amiens, 21 mai 1974, ann propr ind, 1974, p 150)**      * *Marque constituée de mots étrangers*: observation liminaire : la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ne s’applique pas aux marques, qui sont considérées comme des signes arbitraires, ne pouvant pas avoir d’équivalent en droit français.     La marque « supermint » a été considérée comme trompeuse pour des produits qui n’étaient pas a base de menthe ou parfumés à la menthe (**CA Paris, 12 décembre 1978, annales propriété industrielles, 1979, p 209)**    En revanche, la marque « NYC » pour des vêtements a été jugée valable car les magistrats ont estimés qu’il n’était pas établi que les jeunes intéressés par ces vêtements établiraient un rattachement entre ces produits et la ville de New York**(CA Paris, 6 mars 2002, juris data N° 2002-180062)**    ***2.      La victime :***    Il peut s’agir soit du concurrent, soit du consommateur. On envisagera ici le seul cas du consommateur, victime de la tromperie.  Il n’est pas nécessaire que celui-ci ait été effectivement trompé, mais seulement que l’erreur soit probable.  L’éventualité d’une erreur de l’acheteur est appréciée par le juge en fonction du type de clientèle auquel le produit ou le service est destiné.    ***i.Objet de la tromperie* :**    On peut distinguer ici selon que la tromperie porte sur le produit ou service directement c'est-à-dire sur ses éléments intrinsèques, ou bien qu’elle porte sur la relation qui unit le produit ou le service à des éléments extérieurs : ses éléments extrinsèques.    -          *Tromperie sur les éléments intrinsèques du produit ou du service :*on différencie selon que le déposant a voulu induire le client en erreur sur la nature ou bien sur la qualité du produit :     * *Marque deceptive sur la nature du produit ou du service :*si une marque est formée à partir d’un mot indiquant une caractéristique que le consommateur peut légitimement croire être celle du produit ou du service, désigné, il faut impérativement que cela corresponde à la réalité, faute de quoi la marque est deceptive.     Ainsi par exemple, la marque « tropical » pour des huiles et graisses ne résistant pas à la chaleur tropicale (**TA Paris, 28 mai 1970, PIBD 1970, III, 231)**  De même, la marque « « caviar petrossian » pour des œufs de poisson autres que du caviar**(CA Paris, 17 septembre 1999, PIBD 1999, 689, III, p 17)**    En revanche, lorsque la caractéristique évoquée par la marque parait purement fantaisiste, il n’y a pas de risque pour le consommateur.De ce fait, la jurisprudence a validé la marque « hippopotamus » pour des restaurants, car le consommateur ne risque pas de croire que l’on y consomme des hippopotames     * *Marque deceptive sur la qualité du produit ou du service :*la marque « servi frais » pour des produits surgelés est considérée deceptive (**CA Paris, 12 février 1981, annales propriété industrielle, 1981, p 32)**     De même, en matière viticole,  la marque « Napoléon » pour des eaux de vie n’ayant pas 5 ans d’âge a été jugée trompeuse (CA Paris, 11 février 1982, PIBD, 1982, III, p 94)    -          *Tromperie sur les éléments extrinsèques du produit ou du service :*     * *Marque suggérant une origine :*par exemple la marque « la pizza de Saint-Tropez » pour des pizzas fabriquées ailleurs est deceptive **(CA Paris, 9 février 2000, PIBD 2000, 699, III, p 287)**     De même la marque « Milwaukee Company » pour des vêtements qui n’étaient pas américains **(CA Paris, 2 décembre 1986, PIBD 1987, III, p 182)**    Ici encore, si l’origine est jugée suffisamment fantaisiste, la marque peut être déposée : c’est le cas de la marque « place Vendôme » pour des instruments pour écrire (**TA Paris, 7 juillet 1976, PIBD 1976, III p 461) ou encore « Mont Saint-michel » pour du beurre de toutes origines (CA Douai, 1erdécembre 1982, Gazette du Palais, 1983, II, p 447, note J. Rozier)**     * *Marque suggérant un contrôle et la garantie du produit ou du service*: la jurisprudence est extrêmement ferme à leur égard, et par exemple refuse tout dépôt de marque utilisant le terme « pharma » pour des produits ne relevant pas du monopole pharmaceutique.      * *Marque évoquant une récompense*: l’Administration se montre méfiante si le produit ou le service désigné n’a pas réellement bénéficié de cette récompense. Elle a ainsi rejeté les marques « Oscar du fret aérien » pour des services d’éducation et de divertissement.     Elle a encore rejeté le dépôt de la marque « super oscar » pour des vêtements et des chaussures (**décision du directeur de l’INPI, 1980, PIBD 1980, III, p 181**)     * *Marques comportant le terme « Franc*e » : la jurisprudence les analyse et ne rejette que les marques qui s’insèrent dans un  contexte qui suggère l’existence d’une garantie.     « France chauffage » pour des installations de chauffage a été rejetée (**CA Paris, 26 novembre 1979, annales propriété indu, 1980, p 364)**    « Pradel France Distribution » en revanche a pu faire l’objet d’une marque car les magistrats ont estimés qu’elle laissait seulement supposer l’existence d’un secteur de distribution et non celle d’une provenance particulière des produits ou leur couverture par une garantie spéciale (**CC° Chambre Commerciale, 9 mars 1999, PIBD, 1999, 679, III, p 299**)    **Enfin, une marque peut devenir trompeuse du fait de son titulaire, et par conséquent encourir la déchéance.**Cette cause de déchéance est introduite à**l’article L 714-6 b) du CPI**, par souci d’harmonisation avec la Directive du Conseil des Communautés Européennes. Ici donc, le vice qui affecte la marque n’est pas originel. Pour reprendre l’expression de Colombet : « Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages, une marque non deceptive à l’origine devient trompeuse ».  Il y a peu de jurisprudence à ce sujet.  Ce qui a retenu notre attention est l’effort de la doctrine en vue de développer ce concept afin de protéger le consommateur.  Y. Reboul a par exemple envisagé la déchéance de la marque devenue trompeuse du fait de la modification de la qualité des produits vendus sous la marque. De même lorsque le titulaire concède une licence (même auteur).Ou encore lorsqu’une marque devenue notoire utilise son nom pour des produits qu’elle ne distribuait pas auparavant (B Schaming) (cf. : procès Apple et Apple)    ***3.      Jurisprudence communautaire :***    On peut ne citer qu’un arrêt, qui nous parait résumer pas mal de points concernant le caractère trompeur de la marque en droit communautaire.  Il s’agit de **l’arrêt rendu le 30 mars 2006 par la CJCE : « Elizabeth Emanuel ». (PIBD, 2006, N° 830, III, p 356**)  *Premièrement*, dans cet arrêt les juges rappellent que « le motif d’ordre public qui justifie l’interdiction édictée par l’article 3§1 g) de la directive est la protection du consommateur »  *La CJCE précise*que le caractère trompeur suppose que la marque crée un risque de confusion « dans l’esprit du consommateur moyen », à condition toutefois « que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »  *Mais surtout, la CJCE répond* par la négative à un litige qui s’est également posée en France, sur la question de savoir si une marque peut devenir Déceptive lorsqu’elle comporte le nom d’une personne, à la suite du départ de cette dernière.    En effet, il était soutenu que lorsque la personne ayant autorisé l’usage de son nom à titre de marque jouit d’une réputation pour la conception ou la fabrication des produits en cause, son éviction de l’entreprise rendrait la marque deceptive, le public pouvant à tort attacher à ce nom une qualité de produits **(CA Paris, 15 décembre 2004 « Inès de la Fressange », D 2005, AJ, p 772)**  **La Courde cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2006**avait contourné le problème en empêchant Inès Seignard de la Fressange de demander la déchéance de la marque sur le fondement de l’article 1628 du Code civil : la garantie d’éviction.  La CJCE, en se basant sur l’intérêt du consommateur, affirme que dans une telle situation, le rôle essentiel de la marque, qui est de garantir que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriquée ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité, est préservé. **(CJCE, 30 mars 2006, aff C/259/04, « Elizabeth Florence Emanuel »).**  Le consommateur n’est donc pas trompé selon la CJCE lorsqu’il achète un produit en considération de la marque patronymique désignant une personne qui ne les fabrique plus.        ***B.L’usage deceptif de la marque, sa fonction de garantie :***    Cette réflexion part du constat que fait le professeur Mathély : « c’est parce que l’objet marqué provient d’une origine constante que le consommateur peut attendre la permanence de certaines qualités ».    En effet, si le client n’est pas déçu, il aura naturellement tendance par la suite à porter sa préférence vers le même produit ou service.    Cette fonction de garantie de qualité est fragile cependant car elle n’est qu’économique ou de fait : si le titulaire de la marque trahit la confiance de ses clients en réduisant la qualité de ses produits, la seule sanction qu’il encourt est économique : une perte de clientèle. Aujourd’hui on ne considère pas, comme on l’a vu tout à l’heure, que ce changement de qualité permette de demander la déchéance de la marque pour deceptivité.    Une évolution jurisprudentielle de la CJCE portant sur la fonction de garantie de la marque est significative de la prise en compte croissante des intérêts des consommateurs en droit communautaire.    *1er temps : négation de la fonction de garantie* : **les arrêts Hag I et Centrafarm, du 3 juillet 1974 : la CJCE** nie la fonction de garantie d’origine des produits marqués dans l’intérêt des consommateurs (recueil, p 731 et 1183)  Dans l’arrêt Hag I, la marque « Hag », désignant des cafés se trouvait, à la suite d’une cession forcée intervenue à l’issue de la seconde guerre mondiale, détenue dans deux Etats membres, par deux titulaires, entre lesquels n’existait aucun lien d’aucune sorte.  Le titulaire de l’une des marques exporta des produits marqués vers l’Etat où la marque appartenant à l’autre titulaire produisait effet. Celui-ci exerça alors une action en contrefaçon de sa marque. La CJCE fut saisie par un recours préjudiciel tenant à déterminer la compatibilité de cette action avec les règles de libre circulation des marchandises. La Cour y répondit par la négative, en soulignant que « l’indication de l’origine d’un produit de marque est utile, l’information, à ce sujet, des consommateurs peut être assurée par des moyens autres que ceux qui porteraient atteinte à la libre circulation des marchandises ».    En conséquence, les produits d’origine différente peuvent circuler simultanément sur un territoire national sous la même marque, pour la plus grande confusion des consommateurs, puisque les produits risquent de ne pas présenter les mêmes qualités.    *2ème temps : évolution* : **l’arrêt « Terrapin-Terranova », CJCE, 22 juin 1976** : la cour modifie son point de vue et considère que la marque, outre sa fonction de réservation et de protection du titulaire contre la contrefaçon, a pour rôle de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits (recueil, p 1039)  Dans cette affaire, deux entreprises, dans deux Etats membres, avaient déposé deux marques similaires pour des produits similaires. L’action du titulaire, tendant à empêcher l’usage de la marque similaire sur le territoire de l’Etat  où sa marque produisait effet, a été jugée compatible avec la règle de libre circulation des marchandises, dès lors qu’il existait un risque de confusion.  *3ème temps : aboutissement :*dans un litige concernant la même marque « Hag », et posant le même problème, la CJCE a renversé la solution de l’arrêt Hag I, pour juger légitime l’opposition à l’importation autorisée par la législation nationale.  Dans **cet arrêt Hag II, du 17 octobre 1990, la CJCE** énonce que pour que la marque puisse jouer son rôle de qualité, « elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité ».  *Question :*la solution valait elle aussi dans l’hypothèse, plus fréquente, d’une cession volontaire ?  Le problème qui se pose : en France, et contrairement à certains pays comme l’Allemagne, la marque est un élément du fond de commerce, et peut être cédée.  Il est intéressant de noter qu’en Allemagne on fonde l’interdiction de céder une marque indépendamment du fond de commerce sur la tromperie qu’elle pourrait constituer à l’égard des consommateurs.  L’article 6 quater de la Convention de l’Union de Paris concilie les deux conceptions en disposant que si un pays oblige la cession du fond de commerce/entreprise avec la marque, il suffira pour que cette cession soit valide que la partie du fond de commerce ou de l’entreprise située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.  **La CJCE, dans un arrêt « Ideal Standard » du 22 juin 1994 a répondu par l’affirmative (recueil p I-2836).**      ***C.  les procédures de contrôle***    On peut rapidement rappeler qu’un double contrôle est exercé sur la validité des marques : un contrôle a priori lors du dépôt, suivi d’un contrôle a posteriori alors que le titulaire a un droit de propriété intellectuelle sur la marque.  *A priori :*le Directeur de l’INPI peut rejeter le dépôt s’il considère que l’un des éléments requis pour l’obtention d’un droit de marque n’est pas remplis **(L 712-7 CPI)**  Le déposant pourra intenter un recours devant sa Cour d’appel (**L 411-4 CPI)**  *A posteriori :*La nullité peut être demandée soit pas voie principale, soit par voie reconventionnelle.  L’action reconventionnelle est quasi systématique de la part des défendeurs à qui l’on reproche un acte de contrefaçon, de la même manière que ce que l’on a vu en matière de brevet. Il est parfois donc dangereux de se lancer dans de telles actions.  [Les marques : distinctivité du signe](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-marques-distinctivite-du-signe,a3437569.html)  **CONDITION DE VALIDITE DE LA MARQUE**  **LA DISTINCTIVITE DU SIGNE**    **Le caractère distinctif de la marque signifie que celle-ci doit permettre d’identifier un produit ou un service parmi les produits  & services de même nature proposés par les concurrents**. En  droit français **L.711-2 CPI** déclare dépourvu de caractère distinctif les signe sou dénominations génériques ou descriptifs, de ce point de vue, l’exigence de distinctivité se trouve toute entière absorbée par la prohibition des marques génériques ou descriptives.    ***I. Le caractère arbitraire de la marque***  Le droit à la marque n’est pas un droit sur une création nouvelle. Il importe donc peu que les termes choisis comme marque ne soient pas le fruit d’une œuvre d’imagination et soient déjà tout à fait connus ou même courants et appartiennent au langage usuel. **Ce qu’il faut c’est que leur choix ne retire pas du domaine public des signes qui nécessaires à tous les commerçants qui exercent des commerces de même nature pour présenter leur marchandises ou offrir leurs services au public**. L’appropriation de tels termes constituerait une entrave à l’exercice de leur activité.  Ces signes peuvent être indispensables aux concurrents de 2 façons :  ·          Tout d’abord ils peuvent constituer la désignation même du produit vendu ou du service offert = marque générique/banales nécessaires qui sont nulles à ce titre  ·         Le signe peut également être composé par un terme indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit = marque descriptive qui est également nulle à ce titre.  Il se peut que des termes, qui, pris isolément seraient générique ou descriptifs, soient combinés entre eux pour former un tout suffisamment distinctif pour que la marque soit valable. Certaines décisions sont hostiles à cette validité prétextant que l’on ne peut retirer du domaine public des termes usuels cf. **Paris 30 avril 1981**→ opposition de Galloux & Azéma. Dans de tels cas on se trouve en présence de marques faibles, et seul l’ensemble est protégé tandis que les éléments banaux pris isolément ou autrement groupés peuvent être naturellement utilisés par les concurrents.  Il se peut aussi que le caractère générique/descriptif soit contenu dans **une syllabe de la marque**, préfixe, suffixe ex : produit pharmaceutiques qui comprennent  souvent des radicaux indiquant la composition du produit ou sa destination, cela n’empêche pas l’ensemble du mot composé d’être un signe de protection.  Plusieurs syllabes ayant une signification peuvent être regroupées en un seul mot pour constituer **un néologisme**, l’ensemble pourra constituer une marque valable même si les syllabes sont banales.  **Des initiales**, même si elles correspondent à des termes banaux, génériques ou descriptifs peuvent constituer des marques valables.  Il peut aussi arriver qu’un terme insuffisamment distinctif à l’origine acquiert par l’effet de la durée la valeur d’une marque et soit protégé comme tel cf. **art. 6 de la convention internationale de l’Union de Paris** disposant que pour l’appréciation du caractère distinctif il faut tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment la durée de la marque.  Selon une jpce constante, c’est toujours à la **date d’acquisition du droit** (cad lors du dépôt et de l’enregistrement) qu’il faut se placer pour juger du caractère arbitraire, et de la validité. Si le caractère générique/descriptif existait dès ce moment, ma marque est nulle. Si la marque était arbitraire à ce moment, elle conserve ce caractère et doit être déclarée valable même si les termes sont devenus très courants → vif succès de la marque (pas de déchéance pour excès de notoriété en droit français, **L.714-6 CPI** prévoit la déchéance lorsque la marque est devenue la désignation usuelle du produit).      ***II. Les marques génériques ou nécessaires***    **La marque générique est celle qui est constituée uniquement par l’appellation usuelle du produit désigné ou du service offert**. Une telle marque ne peut être valable car on ne peut contraindre les concurrents à ne pas user du langage commun et à utiliser des périphrases pour désigne les produits et services de leur commerce. Il importe peu qu’il existe des expressions banales pour désigner le même produit ou service.  **L.712-2 a**la définit comme *«  celle qui dans le langage courant ou professionnel est exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service* ».  ·         Le signe est nécessaire lorsqu’il est constitué d’un signe dont l’emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause ex : chaise pour des chaises !  ·         Le signe est générique lorsqu’il définit la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient l’objet ex : siège pour des sièges !  ·         Le signe est usuel lorsqu’il est communément utilisé pour désigner l’objet en cause ex : bagnole pour des automobiles.  Bcp de jpce / néologisme formés à partir de termes existants. La jpce considère qu’il s’agit de marques valables dans la mesure où le néologisme présente une part suffisante d’arbitraire dans le choix des termes, leur inversion, leur contraction, leur déformation (ex : soldécor pour des revêtements de sols et de murs cf. **CA Paris 9 février 1978**) à l’inverse la marque sera considérée comme nulle lorsque le mot forgé est trop proche de celui à partir duquel il est formé (ex : baby slip pour des couches cf. **CA Paris 23 février 1981**).  Pour les marques constituées de **termes étrangers** qui seraient génériques dans le pays d’origine, la question de savoir s’il présente en France un caractère suffisamment arbitraire dépend de la manière dont il est compris par la majorité de nos concitoyens ex : New York sera une marque générique nulle (**TGI Bordeaux 27 janvier 1978**) mais pas Fragola (**CA Paris 23 février 1981**).  ·         **Les marques figuratives**peuvent aussi être nulles en tant que génériques et banales, chaque fois que l’emblème ou la forme apparaitra comme nécessaire pour désigner le produit ou pour servir à son emballage, la marque sera déclarée nulle ex : une vache pour des fromages.  Sont considérés comme non-distinctifs « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle (ex : la division d’une barre de chocolat en dents unies par la base permettant un sectionnement facile de cette barre.) Pour la CJCE c’est même un obstacle préliminaire qui empêche l’enregistrement indépendamment de son caractère distinctif ou non  ·         **Les marques nominales**, Ex : banquette-lit, parfum de voyage, fondant d’oie. Mais pas doudou pour une peluche car ce mot signifie aussi une jeune femme aimée ou une monnaie ancienne, et il existe d’autres vocables !  Pour l’appréciation du caractère générique d’une marque nominale, il importe peu que celui-ci soit un néologisme ou qu’il s’agisse d’un mot étranger. Le néologisme sera considéré comme distinctif s’il présente une part suffisante d’arbitraire (ex : « gore » pour des films d’épouvante).      ***III. Les marques descriptives.***    **L.711-2 b**« *les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service » constituent des marques descriptives* ».  Il s’agit de ce qui est commun à tous les objets semblables.  Il est normal que de telles marques soient nulles car on ne peut pas permettre à un commerçant de s’approprier des termes indispensables à ses concurrents pour définir la composition, les qualités et caractéristiques essentielles de ses produits.  Différence d’appréciation / caractère générique : pour Françon le terme générique rend intenable la position des concurrents obligés d’user de périphrases alors que pour les marques descriptives la situation des concurrents est seulement inconfortable, le monopole ne porterai que sur un des traits caractéristiques du produit ou du service ne cause, ces commerçants conserveraient la possibilité de mettre en lumière d’autres traits de ce même produit ou service pour attirer l’attention du public sur lui. La formulation de la loi nouvelle est de nature à permettre une appréciation plus sévère de cette exigence et à faire considérer comme descriptive des marques seulement  évocatrices.  La prohibition des marques descriptives ne doit pas empêcher les marques évocatrices qui se bornent à faire allusion à certaines caractéristiques ou qualités du produit ont ainsi été annulées en raison d eleur caractère descriptif super glue pour des colles (**Com. 6 novembre 1984**) mais a été validée camping-gaz pour des réchauds à gaz (**CA Paris 23 juin 1981**).  A l’instar de la marque générique, pour qu’une marque descriptive soit jugée valable, il faut qu’elle indique une qualité, une quantité du produit ou du service, et non pas qu’elle se contente de l’évoquer ou de la suggérer.  ·         **L’espèce du produit ou du service** : « affaires » pour un journal économique jugé descriptif  ·         **La qualité du produit ou du service** : « bril » pour désigner des produits d’entretien automobile jugé descriptif.  ·         **La destination du produit ou du service**: « Grand chef » pour désigner des vestes destinées aux seuls grands cuisiniers jugé descriptif.  ·         **La provenance géographique du produit ou du service** ; « Hollywood story » pour des livres et des revues relatifs au cinéma jugé descriptif.  En matière de marque complexes, la combinaison d’éléments dont certains sont dépourvus de caractère distinctif et d’autre de nature arbitraire peut suffire à conférer à l’ensemble ainsi constitué sa capacité d’exercer la fonction légale de marque. Ex : Validité de la marque constitué par la combinaison de 2 éléments qui sont en eux-mêmes descriptifs.    Ø  Les marques fonctionnelles :    Forme imposée par la nature ou la fonction du produit. Ex : forme d’une tablette de chocolat qui sert à la sectionner en carrés. Mais pas la forme de la bouteille d’eau Perrier car on peut enfermer l’eau dans d’autres formes de récipients.    [Les marques : la disponibilité du signe](http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-de-la-propriete-industrielle/les-marques-la-disponibilite-du-signe,a3437576.html)  **CONDITION DE VALIDITE DES MARQUES**  **LA DISPONIBILITE DU SIGNE**    Pour qu’un signe susceptible d’être pris comme marque puisse être légitimement déposé, il faut qu’il soit disponible cad **qu’un tiers n’ait pas déjà acquis des droits sur lui**. Il ne s’agit pas de nouveauté au sens du droit des brevets, il suffit que la marque ne soit pas au moment de son dépôt, l’objet d’un droit concurrent dans le même secteur d’activité.    ***I.   La Nature des droits antérieurs opposables***    ***A.  Principes***     * **L.711-4 du CPI**dresse une liste des différents droits antérieurs susceptibles de faire échec au dépôt d’un signe à titre de marque. On y trouve des antériorités et n’affectent la marque que dans la limite du pcp de spécialité : tel est le cas de la marque antérieure, de la dénomination ou raison sociale, du nom commercial, de l’enseigne. On y trouve aussi d’autres droits tel que les DA (ex : Tarzan ne peut pas être utilisé car titre d’une œuvre littéraire, retiens la nuit est un titre original d’une chanson et ne peut être utilisé comme marque de parfum), dessins &modèles (, la marque constituée par le dessin d’Astérix est valable car l’auteur a donné son autorisation, idem pour Schtroumpfs, Mickey, logos, forme d’un produit…), droits de la personnalité etc.…   Cette liste n’est pas exhaustive.  ·         L’antériorité la plus fréquemment invoquée est constituée par une autre marque. Le droit français exige que celle-ci ait été déposée en France (également sous la forme de marque internationale ou communautaire) et que son dépôt soit encore en vigueur. Ainsi le dépôt d’une marque doit donc pour être effectué avec sécurité, être précédé d’une recherche d’antériorités, qui sera effectuée, le cas échéant par des conseils en PI, des cabinets spécialisés ou encore l’INPI.    ***B.  Antériorité constituée par d’autres signes distinctifs***    Un pb délicat et controversé est celui de savoir si une enseigne, un nom commercial, peuvent constituer une antériorité de nature à rendre une marque nulle.    ***1.      le nom commercial***  Dans le sens d’un refus du nom commercial comme antériorité, de nombreux arguments existent :  Ø  Si une marque en usage antérieur mais non déposée n’empêche pas la validité de la marque déposée, a fortiori doit-il en être de même du nom commercial qui est un droit de nature différente (idem pour l’enseigne). En effet il serait dangereux de permettre à un droit au nom commercial (ou à l’enseigne), non publié lui aussi, de constituer une antériorité de nature à rendre nul un acte de dépôt postérieur, effectué alors que le déposant n’avait pas la faculté pratique de connaitre l’existence de tels droits.  Ø  Ensuite il semble difficile d’admettre que le titulaire d’un nom commercial né dans des conditions parfaitement correctes puisse voir l’efficacité de ses droits compromise par le dépôt postérieur d’une marque de fabrique qui viendrait créer des dangers de confusion avec eux.  Ø  **L.711-4 b**dispose ajd « *on ne peut adopter comme marque un signe qui porte atteinte à un droit antérieur » et notamment « à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public* ».      ***2.      l’enseigne***    Elle n’a qu’un rayonnement localisé, et ne pourra donc pas en pcp, faire annuler une marque qui serait déposée postérieurement sauf dans l’hypothèse de L.711-4 c ou elle est connue sur l’ensemble du territoire. Dans ce cas elle constitue un signe indisponible, et un dépôt postérieur en tant que marque ne peut pas être valablement effectué, s’il existe en + un risque de confusion.    ***3.      la dénomination sociale***    La DS est celle donnée à la personne morale qui exploite l’entreprise, elle joue pour la société un rôle du nom patronymique d’une personne physique.  Certaines décisions de jpce en ont déduit que le domaine de sa protection était plus étendu que celui des autres signes distinctifs, et qu’elle était de nature à constituer une antériorité au-delà du secteur d’activité de l’entreprise qu’elledésignait.  Galloux & Azéma critiquent cette solution et pensent que la loi nouvelle a brisé cette jpce.    ***4.      nom de domaine internet***    L’opposabilité du droit antérieur est subordonnée à son exploitation effective. Un simple dépôt sur un site d’enregistrement des noms de domaine ne suffit pas.    ***5.      Droits de la personnalité d’un tiers***    Image, voix, nom patronymique ou pseudonyme d’une personne sans son consentement. Interdiction absolue, même en l’absence de préjudice ou de risque de confusion.  (Boissy d’Anglas aurait fait perdre sa valeur historique au nom)  Signe portant atteinte au nom, à **l’image ou à la renommée**d’une collectivité territoriale.  Si une marque a été déposée au mépris des R sur les droits antérieurs, les titulaires de tels droits peuvent a posteriori exercer contre le déposant l’action en nullité de la marque. L’INPI ne procède pas à une recherche des antériorités. Il est donc possible qu’il ait accepté d’enregistrer un signe qui n’était pas disponible.    ***II.   Les limites à l’opposabilité des droits antérieurs***    La disponibilité du signe choisi s’apprécie de façon relative, l’opposabilité des droits antérieurs est limité par plusieurs pcp :    ***A. Le principe de spécialité***     * Pour qu’une antériorité puisse rendre un signe indisponible, il faut que celle-ci existe dans **le même secteur commercial**que celui ou l’on veut déposer la marque. Il importe peu que le même signe soit déjà utilisé dans d’autres branches commerciales pour des produits/services différents, car dans ce cas il n’y a pas de risque de confusion, et la marque peut jouer son rôle distinctif. Ainsi le pcp de spécialité désigne le signe qui n’est protégé que pour des produits/services déterminés. * Une marque ne constitue une antériorité que pour les produits ou services figurants dans l’acte de dépôt. Le déposant a l’obligation d’indiquer lors du dépôt, la liste des produits/services pour lesquels il sollicite la protection, avec l’indication des classes correspondantes.   Ces classes de produits et services ont été mises en place par **la classification internationale** des produits & services adoptée lors de**l’arrangement de Nice du 15 juin 1957**, révisé en 1957 et 2002 : on compte 34 catégories de produits et 11 de services. Cette classification a pour but de calculer les taxes de dépôt et de faciliter les recherches d’antériorités mais est **dépourvue de portée juridique.**Il résulte que des produits figurants dans la même classe peuvent être considérés comme différents alors que des produits rattachés à 2 classes différentes seront considérés, le cas échéant comme similaires.   * Qu’est ce que des produits/services similaires ?il existe 2 méthodes pour le déterminer :   Ø  **Un critère objectif et juridique**qui ne considère comme similaires que les produits dont la nature et l’usage, sont extrêmement voisins.  Ø  **Un critère économique et subjectif**qui étend le domaine des produits que l’on peut considérer comme similaires : seront considérés ainsi les produits dont le public a toutes les raisons de croire qu’ils proviennent du même fabricant.  Ø  La jpce actuelle dominante se caractérise par une appréciation plus subjective écartant la possibilité de déposer des marques identiques ou voisines, pour des produits/services de nature différente mais que la clientèle peut attribuer à la même origine en raison de leur destination, complémentarité, similitude des outillages de fabrications ou des circuits de distribution.    ***B. Le principe de territorialité***    Les seules antériorités opposables pouvant ruiner la disponibilité du signe sont les marques, ou autres signes distinctifs, qui sont protégés sur **le territoire français**. Pour les marques il s’agit de celles enregistrées en France suite à un dépôt nationale/international ou communautaire. Si le signe n’est pas protégé en France il est indisponible quand bien même il serait déjà approprié à l’étranger.    ***C. Le droit d’opposer une antériorité***    **L.714-3 al3** : Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité pour indisponibilité du signe. Application délicate pour les signes distinctifs collectifs tels que les AOC. En toute hypothèse, le droit d’opposer une antériorité n’est pas ouvert à celui qui est poursuivi en contrefaçon. Cette règle conduit parfois le présumé contrefacteur à racheter des droits antérieurs afin de pouvoir les opposer au titulaire de la marque qui l’attaque. La jurisprudence a tendance à considérer de telles acquisitions comme frauduleuse (mais pas de généralisation).    ***D. Marque notoire***     * Cette notion a été consacrée dans **l’art. 6bis de la Convention de l’Union de Paris et L.711-4 du CPi** sans qu’aucune définition n’ait été donné.   La doctrine s’accorde à considérer comme notoire la marque qui est connue d’une large fraction du public, **le grand public** et pas un public de spécialistes.  **La notoriété doit ainsi s’apprécier par rapport à l’ensemble de la population**, la jpce retient plusieurs indices comme l’ancienneté de la marque, sa durée de son usage, l’effort publicitaire, la diffusion massive du produit.   * Le titulaire d’une marque notoire en France qui n’a pas été  déposée  ne bénéficiera pas de l’action en contrefaçon mais pourra invoquer la marque notoire pour faire opposition à l’enregistrement du signe par un tiers, ou d’agir en nullité de cet enregistrement **(L.711-4 a et L.712-4 CPI**). * La reconnaissance de la notoriété à un signe distinctif emporte un effet notable :   Ø  **la dérogation à la règle de la territorialité**. Le titulaire d’une marque notoire est protégé en l’absence de tout dépôt.  Ø  En revanche, la notoriété ne permet **pas de déroger au principe de spécialité**. Cependant, le titulaire d’une marque notoire peut s’opposer à l’utilisation de sont signe par un tiers pour des services ou des produits différents de ceux protégés via l’action en concurrence déloyale lorsque le risque de confusion est avéré. Un signe distinctif notoire peut constituer une antériorité opposable même dans un autre secteur d’activité. Elles restent soumises au principe de spécialité. Toutefois, le dépôt de la même marque pour des produits mêmes différents peut être rejeté par l’INPI ou annulé a posteriori par le juge si le titulaire de la marque notoire subit un préjudice ou si l’emploi de la marque constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Le caractère préjudiciable de l’emploi de la marque peut résulter de l’utilisation avilissante du signe (dépôt pour une messagerie érotique du mot Etam, déjà utilisé pour de la lingerie féminine). L’exploitation est injustifiée en cas d’intention de nuire ou de parasitisme. La protection est fondée sur la théorie des agissements parasitaires et celle de l’abus de droit.    Ont par exemple été considérés comme indisponibles, et par suite interdites au nouvel utilisateur les marques  Waterman pour des lames de rasoir, ou Michelin pour des pâtisseries. Au contraire, Coca a pu être utilisé pour des produits de parfumerie, Chanel pour des boissons alcoolisées. En définitive, les juges peuvent donc déroger à ce principe selon leur appréciation souveraine    ***E.  Marque de renommée***    **Visée par L.713-5 du CPI**, c’est une notion équivoque. Ajd sous l’impulsion de la CJCE et son interprétation de l’art. 5.2 De la directive, il semble que cette notion implique **une réputation bien moindre** que la marque notoire. Il doit s’agir d’une marque connue d’une partie significative du public pour les produits/services couverts par elle. **La connaissance peut être limitée à une partie substantielle d’un territoire et le public à prendre en considération n’est pas le grand public.**  Elle a ainsi une réputation inférieure à celle de la marque notoire, ce qui justifie la qualification de marque jouissant d’une renommée ne permette pas de déroger au pcp de territorialité et emporte des csq quant à l’application du pcp de spécialité.   * Incidence sur l’application du pcp de spécialité : L.713-5 al 1 dispose « *L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».*En revanche il ne permet pas de faire échec à l’enregistrement pour des produits non similaires d’un signe de nature à porter préjudice au titulaire de la marque jouissant d’une renommée (solution différente en droit communautaire qui prévoit la possibilité pour le titulaire de former opposition). |

