

Compte-rendu de la troisième journée des Rendez-vous de 5 heures - 28 mai 2015 : Les réformes souhaitées ou redoutées en propriété industrielle

Intervenants :

- **Pauline Debré** : avocat, responsable au sein du département Propriété Intellectuelle / Technologie, Média et Télécoms (PI/TMT) chez Linklaters
- **Marie Courboulay** : Présidente de la Troisième chambre première section du Tribunal de grande instance de Paris
- **Camille Lignières** : Magistrat à la Troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris
- **Jérôme Passa** : Avocat et professeur

Pour le dernier jour des RDV de 5h, nous nous sommes intéressés aux deux réformes majeures en propriété industrielle à savoir celle en droit des brevets et celle en droit des marques. En effet, la Commission européenne a fait le 27 mars 2013 une proposition de refonte de la directive en matière de droit de marque de plus de 50 articles. Ce projet édifie le droit de marque comme une propriété, en opérant une harmonisation avec le règlement sur la marque européenne (ou communautaire), en uniformisant notamment les procédures de dépôt, des observations, d'opposition, de déchéance ou de nullité de la marque.

En ce qui concerne le système européen des brevets, l'Union Européenne a décidé de procéder à deux grandes réformes en créant : le brevet européen avec un effet unitaire et une juridiction unifiée en matière de brevets. Ces deux réformes amènent à renforcer la coopération des pays membres de l'Union en permettant d'obtenir une protection uniforme pour les inventions. Ainsi, l'UE souhaite mettre en place une juridiction unique au sein de la communauté, la juridiction unifiée des brevets.

A. Les marques

Question 1 : Que pensez vous de la nécessité d'une telle réforme en droit des marques?

La réponse à cette question est mitigée. Les différents professionnels ont d'abord estimé qu'une harmonisation s'imposait ainsi qu'une clarification des différentes règles, celle de la directive et celle du règlement. Aussi, ils se sont réjouis de la consécration de plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Néanmoins, ils émettent des doutes quant à la sécurité juridique des titulaires de droit. En effet, le projet de réforme contient beaucoup d'articles et fige des décisions de la Cour de justice. Cela amènera de nouveau à un travail d'interprétation de la directive, alors que l'on commençait à avoir un système cohérent.

Question 2 : Le projet vise notamment à combattre certaines solutions jurisprudentielles, que va-t-il arriver concernant les solutions ni combattues ni consacrées, comment connaître leur valeur?

C'est le problème central de cette réforme. Quelle sera la valeur des arrêts rendus sous l'empire de l'ancienne directive ? Pour les intervenants, nous sommes repartis pour plusieurs années de débats et a fortiori d'insécurité juridique pour les titulaires. Il n'y a donc pas de réponse à cette question, la réponse reviendra à la Cour de justice à travers une question préjudicielle.

Question 3 : N'accroît on pas le pouvoir de la cour de justice par cette réforme?

Les intervenants saluent de concert les arrêts de la Cour de justice. Même si les premières décisions manquent souvent de clarté, leur cohérence apparaît dans la durée. Les arrêts ont permis d'harmoniser la façon de réfléchir en droit des marques, notamment à travers la notion de fonction d'origine en se plaçant du point de vue de consommateur. Aujourd'hui les praticiens ont l'habitude

de combiner le droit national, la jurisprudence française et communautaire. Pour les magistrats, il est nécessaire de travailler avec les institutions.

Question 4 : Les procédures d'annulation et de déchéance du droit de marque ne peuvent avoir lieu que devant le juge judiciaire, avec la réforme les offices nationaux seront également compétents, qu'en pensez vous ?

Les intervenants s'inquiètent de cette nouvelle possibilité. Ce dispositif est d'abord incohérent, comment peut-on délivrer un titre puis l'annuler ? Un exemple permet de comprendre leur doute. Tous les offices européens et américains acceptent les brevets d'ADN et de logiciels mais toutes les juridictions les ont annulés. Au regard de leur statut, les offices ne sont pas des juridictions. Les objectifs sont différents : celui des offices est de délivrer un titre et celui des juridictions est de vérifier sa validité. De plus, les règles de procédures civiles et les garanties du procès ne s'appliqueront pas devant les offices. Néanmoins, cette nouvelle procédure répond aux demandes des acteurs du marché, ils auront donc le choix d'intenter une action devant les offices ou les juridictions. Enfin, est également soulevée la question des moyens des offices pour recruter des examinateurs. Il n'est pas sur que les offices soit prêts à accueillir cette nouvelle procédure.

Question 5 : La nouvelle directive va à l'encontre de l'arrêt l'Oréal contre Bellure en centrant la protection autour de l'atteinte à la fonction d'identité d'origine. Qu'en pensez vous ?

En réalité, il n'est pas certain que les autres fonctions dégagées par la Cour de justice (fonction d'investissement, de qualité) disparaissent. Elles ne sont simplement pas reprises. De plus, elles sont rarement plaidées, mais plutôt utilisées dans le cadre de la concurrence déloyale.

Question 6 : Le dépôt de la demande d'enregistrement était conditionné à sa représentation graphique ce qui pose des problèmes pour les marques sonores ou olfactifs, elle va être supprimée, quelles seront les modifications dans la pratique?

Le principal problème de l'absence d'exigence graphique est celui de la sécurité juridique. Il sera difficile de prendre connaissance de la marque. Cela pose la question de son accessibilité. En effet, le droit des marques est un droit dérogoire à la liberté du commerce. En tant que tel, l'objet du droit de marque doit être précisément défini, ce qui passe actuellement par une représentation graphique. Aujourd'hui lorsqu'un modèle est mal déposé, il est irrecevable. Cette suppression peut se révéler très dangereuse. La réforme permettra d'enregistrer des marques olfactives, ce qui est loin de faire l'unanimité.

Question 7 : La réforme étend le champ d'application de la marque renommée, qu'en pensez vous ?

Actuellement en France, on a un système de responsabilité civile spéciale. Avec la nouvelle directive, le régime devient obligatoire pour les Etats membres. Il est prévu que la marque renommée sera rattachée au droit exclusif et donc soumise à l'action en contrefaçon. L'arsenal de la directive 2004/48 trouvera alors à s'appliquer. Il n'y a pas vraiment d'extension mais un changement de régime. Ce dispositif n'est pas nouveau, on juge déjà de la contrefaçon de la marque renommée en matière communautaire. De plus, on jugeait déjà qu'on pouvait opposer la renommée pour des produits identiques. Pour les intervenants, ce qui change c'est la façon de concevoir le droit des marques. Au delà de la spécialité il y aura un droit si la marque est renommée. Il faudra alors bien définir ce qu'est une marque renommée, car elle devient la condition pour échapper au droit commun. Cela passera par une définition précise du « public pertinent », est il le même que celui pris en compte lors de l'appréciation de la contrefaçon ?

Question du public : Le délai de 5 ans pour la déchéance est insatisfaisant. Le droit américain prévoit qu'il faut prouver l'usage dès l'enregistrement et rapporter la preuve dans l'année qui suit la 5ème année d'un usage. Pensez vous que cela serait plus satisfaisant?

Cela sous-entend de refondre tout le système européen qui ne repose pas sur l'usage dès le dépôt. Les intervenants préconisent plutôt une réduction du délai. La Cour de cassation a déjà estimé que lorsque la marque n'est pas exploitée, il n'y a pas de préjudice. On ne peut pas opposer une marque qui n'est pas exploitée à quelqu'un qui l'exploite. Economiquement cette marque n'existe pas. Néanmoins, la Cour a ensuite dit l'inverse. Il reste quand même un droit sur la marque même si on ne l'exploite pas. Le droit permet d'obtenir un droit sur un signe qui exerce une fonction, si la marque n'est pas exploitée cela n'a pas de sens.

Remarque du public :

La loi française de 1957 posait un principe qui était plus exact. Le droit naissait de l'usage. Du moment qu'on avait utilisé un signe sans l'avoir déposé, on acquérait un droit. Le dépôt permettait simplement de revendiquer la propriété de la marque à l'égard des tiers mais le droit remontait au premier usage. Cela créait une incertitude. La France permettait d'acquérir la marque par l'usage en fonction de ce que faisaient les acheteurs, ce qui amenait à une situation invivable pour les tiers. On est alors passé du camp de l'usage au camp du dépôt. On a inventé la déchéance pour faciliter les recherches. Il faut beaucoup de temps pour déposer, être sûr qu'elle plaira, qu'elle n'est pas similaire à une autre. Je crois qu'il est raisonnable de donner un droit à celui qui a pris la peine de faire des recherches, de déposer, d'entamer l'exploitation en toute sécurité. Le coût du lancement d'une marque représente une certaine somme. Il faut donc être prudent en réduisant le délai d'exploitation. Il faut être sûr que la marque est irrécusable.

Question 8 : La réforme concerne l'existence d'une marque communautaire et nationale. Ne pourrait on pas avoir un seul système?

La coexistence des deux systèmes est une bonne chose et elle fonctionne bien. Ce serait dommage de revenir dessus. De nombreux opérateurs ne souhaitent avoir qu'une protection nationale. Même s'il existe des différences entre la législation nationale et le règlement, le but est l'harmonisation. On interprète le droit national au regard de la jurisprudence communautaire.

Question 9 : Concernant le risque de confusion, l'appréciation est abstraite par rapport à l'acte d'enregistrement. Ne faudrait il pas faire une appréciation concrète comme aux Etats-Unis?

Il n'existe pas vraiment une appréciation abstraite. En effet, ce n'est pas parce qu'on regarde les produits visés au dépôt que l'appréciation est abstraite. On regarde le produit désigné par rapport à des produits contrefaisants. On prend un produit réel par rapport à un signe. On doit également définir le consommateur. En réalité, c'est abstrait dans le sens où on compare l'acte aux produits ou services enregistrés du dépôt. Du côté du demandeur, l'acte d'enregistrement est le seul à compter. Comme pour les brevets, on fait référence aux revendications. La contrefaçon est une atteinte à un droit or le droit est déterminé par un enregistrement il est donc logique de se référer à cet acte pour apprécier la contrefaçon. Il peut y avoir également des demandes complémentaires en concurrence déloyale ce qui amène à prendre en compte la manière donc le signe est exploité. Les intervenants soulignent que le dépôt peut être très éloigné de ce qui est exploité. Dans la pratique, le dépôt peut être très évolué de ce qui est fait par le contrefacteur. Le demandeur va dire que sa marque a bougé, vécue, qu'elle est exploitée pour d'autres produits. On a une marge d'appréciation. On doit être concret lors de l'appréciation.

B. Les brevets

Question 1 : Les deux réformes en droit des brevets ne satisfont pas tous les Etats membres. L'Espagne et l'Italie ont introduit des recours contre les règlements. Ce projet est-il nécessaire ?

Le projet va très certainement évoluer. Même si celui-ci est imparfait, il est nécessaire. Les Etats Unis et les Suisses ont déjà engagé des réformes pour mettre en place une concentration des juridictions. En Chine, il existe trois juridictions sur la propriété industrielle. Il n'est pas concevable que la France ne donne pas accès à une juridiction unifiée. Aujourd'hui les procédures sont longues, incertaines et coûteuses. Dans certains dossiers le juge anglais a considéré sa partie nulle et le juge français sa partie valide. Néanmoins, le règlement est long à être élaboré, on est déjà à la 17^{ème} version. Le contentieux autour des articles sera conséquent. La question des langues est centrale, le projet réduit l'Union à trois langues, il faudra apprendre à travailler avec des systèmes différents dans une langue différente. Les intervenants ont souligné deux paradoxes. Le législateur instaure ce paquet pour favoriser l'innovation en Europe. On sait bien que les titulaires de BEEU seront le Japon et les Etats Unis, est-ce que cela favorise l'innovation en Europe? Ce n'est pas certain. On a institué ce BEEU pour abaisser les coûts. On reconnaît pourtant qu'un recours devant la JUB coûtera cher en raison du coût des avocats spécialisés.

En effet, au sein de l'OEB, 50% des brevets sont européens et 50% sont américains ou japonais. Certaines de ces sociétés ont des entreprises en France. Des sociétés américaines s'implantent en France ce qui favorise l'innovation en France. Il y a également la question du crédit recherche. Si on a un système de brevet, on développe un système d'innovation, c'est ce qui passe en Allemagne. Si on souhaite innover, on doit savoir qu'on sera protégé derrière et qu'on aura un système de juridictions derrière. Aujourd'hui, le coût d'accès à la juridiction est quasi nul en France. En revanche, en Allemagne, le coût ne choque personne. Pour faire appel d'une décision, le demandeur doit prévoir environ 100 000 euros. Les intervenants soulignent donc que d'un point de vue français, payer pour avoir accès à la justice est une chose inenvisageable, alors qu'en Allemagne, c'est une chose normale. Aussi, il faut que cette idée se diffuse.

La France défend l'idée de différencier les frais d'accès à la JUB en fonction de la taille de l'entreprise, ce qui n'est pas encore prévu dans le projet. Mais cela dépend de la structure industrielle des pays, en France il existe beaucoup de PME. Finalement, les intervenants ont dû mal à évaluer l'impact du nouveau système. Néanmoins, il est certain que le procès devant la JUB sera complexe, il faudra des traducteurs, des techniciens, des juristes spécialisés.

Question 2 : Paraît-il nécessaire d'instaurer un juge technicien au sein de la JUB ?

Les intervenants estiment tous que le système fonctionne sans juge technicien. Il est possible de faire appel à des conseils en propriété industrielle, il existe des consultants, des experts, cela ne paraît pas indispensable. Le juge technicien existe en Allemagne dans le cadre des procès en validité du brevet et non dans les litiges concernant la contrefaçon. En France, il n'existe pas de juge technicien. Il n'est pas indispensable mais pour certains brevets la question se pose. En effet, les juges se réfèrent à des experts qui peuvent les mettre à niveau. Le juge technicien au contraire pourrait expliquer aux magistrats ce qu'il y a à comprendre en voyant les documents en débat. En Angleterre, les juges ont un parcours scientifique mais pas nécessairement dans le domaine qu'ils vont connaître. La difficulté est d'avoir un juge technicien dans le domaine technique du brevet. Devant la JUB, il sera possible de désigner des consultants spécialisés dans le domaine technique précis.

Le principal problème de la juridiction unifiée des brevets est la limite de sa compétence. En effet, les juges ne pourront connaître que des litiges en matière de brevets, dès qu'il s'agira de questions

annexes – comme celles en droit des sociétés qui sont récurrentes – ils seront obligés de renvoyer le litiges. Cela ralentira la procédure.

Question 3 : La JUB sera constituer de juges venants des différents Etats membres. A l'heure actuelle, la France dispose-t-elle d'une réserve suffisante de magistrats pour siéger à la JUB?

En France les juges ne sont pas spécialisés au regard de la magistrature. Les juges doivent partir parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le grade qu'ils souhaitent, ce qui est une perte importante de richesse. Néanmoins, les intervenants estiment que les juges français pourront participer à la JUB. En effet, il est mis en place un programme de formation à Budapest. Il sera également possible de participer aux programmes allemands et ceux de l'université du Queen Mary. A ce propos, il est important de noter que la formation des juges allemands est la même que les juges français.

Synthèse du Professeur Pierre-Yves Gautier

Les entreprises sont parfois amenées à souffrir des jurisprudences de l'Union européenne portant sur le droit de marque. D'abord, sur la nécessité de la codification, vous avez été sévères sur cette codification à venir, cette rectification européenne, de nombreux articles supplémentaires, une codification de la jurisprudence de l'Union, quelques nouveautés. Ce texte est complexe, on a déjà géré et digéré les centaines d'arrêts rendus par la Cour de Justice, ce n'est pas forcément une opportunité de légiférer aussi tôt, cela va donner lieu à de nouvelles interprétations.

Vous avez dit « *le mouvement perpétuel n'est pas nécessairement un signe de progrès* », c'est une belle phrase, trop de normes sont prises trop tôt alors même que les révolutions normatives de la Cour de justice ne sont pas encore assimilées, interprétées totalement. Vous avez dit que la Cour rendait une jurisprudence cohérente, ce n'est pas entièrement mon point de vue, il y a une cohérence dans la philosophie qui est libérale et consumériste, la place du consommateur est claire, cela vaut pour la propriété industrielle mais aussi la propriété littéraire et artistique, le droit civil et pour toutes les matières du droit privé. On a eu des exemples nets hier. On alimente internet de contenus culturels mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que la jurisprudence est cohérente, on ajoute, fait référence aux arrêts précédents, on retranche, ajoute. Cette méthode analytique conduit à un droit jurisprudentiel assez complexe. Il me semble que les textes, les normes écrites, du moins si elles sont claires, ont une vertu supérieure à la jurisprudence qui est elle-même mouvante et qui distingue, qui est subtile. Sauf quand il est complètement clair, aucun texte n'étant complètement clair, il faudra des juges pour les interpréter. Avec cette réforme on aura donc une nouvelle couche de jurisprudentielle.

J'ai noté qu'il existe un rapport non pas de déférence mais institutionnel qui se crée dans les institutions judiciaires et juridictionnelles tant qu'il n'y a pas de juridiction unifiée. Les axes directeurs du régime du droit de marque ont été posés par la Cour de Justice. La question de la concurrence des offices est réelle, étendre la compétence en matière quasi juridictionnelle ne donne pas de très bonnes choses. Il y a la question de l'élagage de la fonction de la marque. La Cour de Justice nous a donné la fonction essentielle tournée vers le consommateur. Mais la loi de 1957 présentait la défense du propriétaire de la marque comme fonction essentielle de la marque. La question de la codification des fonctions de la marque telles que la jurisprudence de la Cour les a posées reste ouverte. Néanmoins, certains dispositifs sont satisfaisants : le standard de clarté est une bonne chose, il existe aujourd'hui un flou dans le dépôt. De plus, rattacher la marque renommée au droit exclusif permet de clarifier le régime.

En ce qui concerne la juridiction unifiée des brevets, la réforme est complexe, on aura une nouvelle jurisprudence qui va se créer sur le régime du brevet. On a eu la Cour de justice de l'Union européenne en matière de marques et voilà une juridiction qui va à nouveau, si tout va bien pour

elle, avoir un certain imperium en matière de brevet ; de sorte que l'UE va avoir une emprise supplémentaire sur le droit de propriété industrielle.

Conclusion générale des trois jours

Les étudiants ont pris comme sujet général l'étude critique des réformes. Cela était dans le sens cartésien, on doute, on pense. Le contrat d'édition numérique et l'œuvre orpheline sont décevants. L'allongement de la durée est discriminatoire. La réforme du droit européen n'est pas plus satisfaisante. Seule la Juridiction unifiée des brevets sort du lot. L'essentiel est une prévalence du droit de l'Union européenne. Cela va dans le sens de l'histoire, il faut espérer que ce soit une prévalence cohérente. Il faudra rechercher la règle de droit la plus simple possible à partir d'un texte ou d'un arrêt, c'est cela dont nous avons besoin car sinon cela créera des difficultés supplémentaires au point qu'il pourrait y avoir une révolte.

L'avenir est de digérer les réformes qui sont imposées. Nous sommes, les juges, les avocats, les universitaires, soumis à des institutions et à des règles qui font que nous devons nous accommoder. Il y a toujours une ardeur.