

OMPI



SCT/16/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 1^{er} septembre 2006

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

**COMITE PERMANENT DU DROIT DES MARQUES,
DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
ET DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES**

Seizième session
Genève, 13 – 17 novembre 2006

**LES MARQUES ET LEUR RAPPORT
AVEC LES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES**

Document établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
I. INTRODUCTION	2
II. FONDEMENT, CRITERES D'OCTROI ET OBJET DE LA PROTECTION	2
a) Les œuvres en tant qu'expressions de la créativité individuelle	2
i) Fondement du droit d'auteur	3
ii) Critères d'octroi de la protection du droit d'auteur	4
iii) Vue d'ensemble des objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur.....	4
b) Marques – signes distinctifs destinés à être utilisés dans le commerce	5
i) Fondement du droit des marques.....	5
ii) Critères d'octroi de la protection d'une marque	6
iii) Vue d'ensemble des objets susceptibles d'être protégés comme marques	7
c) Objets protégés par le droit d'auteur et les marques.....	8
i) Éléments figuratifs (logos, peintures, figures, dessins, photographies).....	8
ii) Formes tridimensionnelles.....	8
iii) Titres d'œuvres, slogans.....	9
iv) Hologrammes, signes animés, productions multimédias.....	9
v) Sons, mélodies.....	9
III. ETENDUE DE LA PROTECTION DANS LE CADRE DES REGIMES DU DROIT D'AUTEUR ET DES MARQUES	9
a) Étendue des droits exclusifs.....	10
i) Droits patrimoniaux du titulaire d'un droit d'auteur	10
ii) Droits du propriétaire d'une marque	11
iii) Analyse comparative	12
b) Droit moral.....	13
c) Limitations et exceptions	14
i) Durée de la protection	14
ii) Règle de l'épuisement des droits	15
iii) Utilisation autorisée.....	16
IV. QUESTIONS DE PROTECTION CUMULATIVE.....	18
a) Moyens d'obtenir une double protection	18
b) Droit moral de l'auteur	19
c) Divers régimes d'épuisement des droits	20
d) Diverses formes d'utilisation autorisées	21
e) Extension de la protection des œuvres grâce aux marques.....	21
f) "Privatisation" des actifs culturels se trouvant dans le domaine public	23
V. CONCLUSIONS.....	23
a) Les œuvres et les marques en tant que moyens de communication.....	24
b) Objectifs de politique générale complémentaires	25

I. INTRODUCTION

1. À sa quinzième session tenue à Genève du 28 novembre au 2 décembre 2005, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (SCT) est convenu de demander au Bureau international d'établir un document d'information sur les marques et le droit d'auteur (voir le paragraphe 19 du document SCT/15/4). Le Secrétariat a donc élaboré le présent document, qui traite du fondement et de l'objet du droit d'auteur et du droit des marques ainsi que des critères applicables dans ces deux domaines du droit (chapitre II), de l'étendue de la protection dans le cadre des régimes de protection respectifs (chapitre III) et de la protection cumulative (chapitre IV).

2. Ce document vise à exposer certaines des questions ayant trait à la protection des marques et à la relation des marques avec les œuvres littéraires et artistiques. Il pourrait aussi aider le SCT à sélectionner des éléments susceptibles de faire l'objet d'une analyse plus approfondie, si le comité le juge utile.

II. FONDEMENT, CRITERES D'OCTROI ET OBJET DE LA PROTECTION

3. Dans le présent chapitre, il sera question dans la partie a) du fondement, des critères d'octroi et de l'objet de la protection par le droit d'auteur. La partie b) traite, d'une manière parallèle, du fondement, des critères d'octroi et de l'objet de la protection des marques. Enfin, la partie c) met en lumière les différences conceptuelles s'agissant de la raison d'être et des critères d'octroi de la protection. Par ailleurs, il y sera question des cas de chevauchement entre éléments protégés.

a) Les œuvres en tant qu'expressions de la créativité individuelle

4. Le droit d'auteur peut être défini comme la branche du droit de la propriété intellectuelle qui traite des droits des créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Conformément à l'article 2.1) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée "Convention de Berne"), les œuvres littéraires et artistiques comprennent "toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression". Le droit d'auteur s'applique pratiquement à toutes les formes et méthodes de communication publique des œuvres littéraires et artistiques. Les publications imprimées, les interprétations ou exécutions publiques, la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la projection en public de films dans les cinémas et la mise à disposition d'œuvres sur l'Internet peuvent constituer des exemples d'actes relevant du droit d'auteur.

5. Le droit d'auteur protège la forme particulière dans laquelle des idées sont exprimées dans une œuvre mais pas les idées en tant que telles ("dichotomie idée/expression"). La créativité protégée par le droit d'auteur peut donc être définie comme créativité dans le choix et la disposition des mots, des notes de musique, des couleurs, des formes, etc. Dans les sous-parties qui suivent, il sera question du fondement du droit d'auteur et des critères d'octroi de la protection par le droit d'auteur avant de traiter, d'une façon générale, des objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur.

i) Fondement du droit d'auteur

6. La protection des œuvres littéraires et artistiques repose sur différents courants de la doctrine. La tradition romaniste du droit d'auteur se fonde sur la théorie du droit naturel. Elle accorde la primauté à l'auteur et à la forme personnelle de son expression qui aboutit à la création d'une œuvre. L'œuvre est considérée comme une matérialisation de la personne de l'auteur. En outre, il est considéré qu'un lien intellectuel unit l'auteur et l'œuvre créée. Sur le fond, l'argument du droit naturel fait intervenir les notions d'équité et de justice. Étant donné que l'auteur consacre du temps et des efforts à la création d'une œuvre nouvelle, il est considéré comme justifié qu'il récolte les fruits de son travail de création. Par conséquent, l'idée est que l'auteur acquiert un droit de propriété sur l'œuvre en vertu du simple acte de création. Le droit ne fait que reconnaître officiellement l'acquisition de droits considérée comme la conséquence naturelle de l'activité qui consiste à créer une œuvre¹.

7. Selon la common law, le droit d'auteur puise ses racines dans la conception utilitariste du droit d'auteur. Cette approche tient compte de considérations d'utilité sociale. Des droits exclusifs sont conférés aux auteurs afin de les inciter à créer des œuvres littéraires et artistiques. Au lieu de découler directement de l'acte de création, les droits exclusifs des auteurs sont accordés comme des prérogatives, qui méritent d'être entérinées juridiquement de façon positive. La reconnaissance du droit d'auteur est considérée comme un moyen de favoriser la création intellectuelle et d'assurer une offre suffisante de savoirs et d'informations diffusés. Le principal objectif est de contribuer au bien-être général de la société. L'approche utilitariste complète donc la théorie individualiste du droit naturel en mettant l'accent sur les intérêts de la société dans son ensemble.

8. Les intérêts de la société peuvent être d'ordre économique, social et culturel. Traditionnellement, l'intention de promouvoir les connaissances et le savoir joue un rôle déterminant. La loi dite Statute of Anne de 1709, par exemple, était intitulée "Loi pour l'encouragement du savoir en conférant aux auteurs ou aux acheteurs la propriété des exemplaires de livres imprimés". Le préambule du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur de 1996 rappelle l'intérêt de l'enseignement, de la recherche et de l'accès à l'information. L'encouragement de la créativité individuelle et de sa diffusion peut aussi être considéré comme un moyen de promouvoir, d'enrichir et de diffuser le patrimoine culturel national.

9. Sur le plan économique, on peut aussi dire que la société profite d'une protection du droit d'auteur appropriée compte tenu de l'effet stimulant de cette protection sur l'industrie de l'information qui connaît une expansion rapide. Une protection appropriée des œuvres littéraires et artistiques jette les fondements nécessaires au recouvrement d'investissements substantiels en faveur de l'élaboration et de la commercialisation d'œuvres de création. La croissance des industries du droit d'auteur est considérée comme un moteur pour la création de nouveaux emplois².

10. Les raisons justifiant la protection du droit d'auteur sont donc multiples. En résumé, les œuvres littéraires et artistiques sont protégées de façon à récompenser les auteurs de leur travail créatif (argument du droit naturel) et d'encourager la création d'œuvres nouvelles en raison des avantages que peut tirer la société de la promotion des connaissances et du savoir, le développement du patrimoine culturel national et les investissements en faveur des produits d'information (argument de type utilitariste).

ii) Critères d'octroi de la protection du droit d'auteur

11. Pour qu'une œuvre bénéficie d'une protection par le droit d'auteur, elle doit constituer une création de l'esprit originale. Par conséquent, l'œuvre doit obligatoirement émaner d'une personne physique. La condition selon laquelle il doit s'agir d'une création de l'esprit est liée à la nature intellectuelle de l'objet de la protection par le droit d'auteur – l'expression individuelle d'un auteur matérialisée dans l'œuvre.

12. L'exigence d'originalité peut s'entendre comme témoignant du caractère unique des œuvres littéraires et artistiques découlant du caractère personnel et individuel du processus de création. Dans les législations nationales inspirées par la théorie du droit naturel (voir plus haut), le critère d'originalité peut être interprété comme exigeant un certain degré de création artistique. Une combinaison de facteurs tels que compétence, jugement, expérience, travail ou capital suffisants peut être nécessaire dans le cadre d'une conception utilitariste. D'une façon générale, il est assez facile pour une œuvre d'être considérée comme originale. La protection d'une œuvre ne dépend ni d'une qualité ou d'une valeur particulière ni d'une contribution importante en termes de créativité, de travail ou d'investissement.

iii) Vue d'ensemble des objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur

13. Comme cela a été indiqué plus haut, la protection par le droit d'auteur s'applique à toute production du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel que soit le mode ou la forme d'expression. Par conséquent, il existe un large éventail de créations de l'esprit qui relèvent du droit d'auteur, à condition que ces créations remplissent les critères de protection appliqués dans le cadre de la législation nationale. L'exigence d'originalité n'impliquant pas nécessairement une qualité ou un effort d'un niveau élevé, l'évocation du domaine de la littérature, des arts ou des sciences ne doit pas être compris comme limitant les objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur. Les œuvres qui n'ont pas grand chose à voir avec la littérature, les arts ou la science, telles que des guides techniques, des dessins techniques, des horaires, des répertoires de rues ou des catalogues commerciaux peuvent être protégés par un droit d'auteur conformément à la législation nationale. L'énumération non limitative des productions figurant à l'article 2.1) de la Convention de Berne mentionne "les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences".

14. Pratiquement toutes les législations nationales relatives au droit d'auteur prévoient la protection des types d'œuvres ci-après :

- œuvres littéraires, telles que romans, nouvelles, poèmes, œuvres dramatiques et tous autres écrits;
- œuvres musicales, avec ou sans paroles, telles que mélodies, chansons, chœurs, et œuvres dramatico-musicales, telles qu'opéras, comédies musicales, opérettes;
- œuvres chorégraphiques;
- œuvres d'art, telles que dessins, peintures, gravures, lithographies, sculptures;
- œuvres d'architecture;
- films cinématographiques;

- cartes et dessins techniques;
- programmes d'ordinateur (voir l'article 4 du WCT).

15. De nombreuses législations sur le droit d'auteur protègent aussi les œuvres des arts appliqués (voir le document SCT/9/6). La protection est normalement accordée indépendamment du contenu et de la longueur de l'œuvre. En outre, la protection n'est pas liée à l'objectif de l'œuvre. Les œuvres protégées par un droit d'auteur peuvent donc être destinées à des fins aussi différentes que l'art "pur", le divertissement, l'enseignement, l'information ou la publicité.

b) Marques³ – signes distinctifs destinés à être utilisés dans le commerce

16. Le droit des marques prévoit l'octroi d'une protection au propriétaire d'une marque en garantissant le droit exclusif d'usage de cette marque pour désigner des produits ou des services. Les marques jouent un rôle primordial dans une économie de marché permettant à des fabricants et à des négociants concurrents d'offrir aux consommateurs une gamme de produits et de services de la même catégorie. Afin que les consommateurs puissent choisir entre des offres concurrentes sur le marché, les différents biens et services doivent pouvoir être distingués les uns des autres. Le moyen qui permet de faire la distinction entre les produits et les services sur le marché est généralement la marque.

17. Les marques favorisent l'initiative et l'esprit d'entreprise à l'échelle mondiale en procurant à leurs propriétaires un moyen d'obtenir une reconnaissance et de retirer un profit financier. La protection des marques empêche les concurrents déloyaux d'utiliser des marques identiques ou semblables sur des produits ou des services différents ou de qualité inférieure, créant ainsi une confusion avec les produits ou les services originaux. Le système permet aux acteurs du marché de produire et de commercialiser des produits et des services dans des conditions loyales. Dans les sous-sections qui suivent, il sera question de la justification du droit des marques et des critères à remplir pour qu'une marque soit protégée avant de présenter une vue d'ensemble des signes qui peuvent être utilisés comme marques.

i) *Fondement du droit des marques*

18. L'article 15.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) contient la définition ci-après, qui est maintenant largement acceptée; il y est indiqué que "[T]out signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce". Cette définition fait ressortir la fonction d'indicateur d'origine ainsi que la fonction de distinction des marques. En donnant le droit aux propriétaires de marques d'empêcher des concurrents d'utiliser des signes distinctifs protégés, le droit des marques garantit que les marques servent à déterminer la source commerciale d'un produit ou d'un service. Les marques indiquent que les produits ou les services auxquels elles sont attachées ont été mis sur le marché par une entité commerciale déterminée ou sous l'autorité de celle-ci. La fonction d'indicateur de la provenance commerciale présuppose que la marque distingue les produits ou les services d'une entreprise donnée de ceux d'autres entreprises. Par conséquent, les consommateurs peuvent analyser les différentes offres sur le marché et manifester leur préférence en choisissant un produit ou un service déterminé. Cela aidera aussi les fournisseurs, les produits

et les services qui ont la préférence du public à s'imposer sur le marché. La protection des marques contribue donc au bon fonctionnement de l'économie de marché. Elle encourage la transparence et la concurrence loyale sur le marché.

19. La fonction principale des marques qui consiste à distinguer entre les produits et les services proposés par les entreprises dans l'exercice du commerce a des incidences importantes. D'une part, on peut dire que, en indiquant clairement l'origine d'un produit ou d'un service déterminé, une marque incite les entreprises à maintenir la qualité de leurs produits ou services. Le consommateur percevra la marque, indiquant que certains produits ou services ont la même origine commerciale, comme une garantie du maintien de la qualité. Le producteur reste libre de modifier la qualité des produits ou des services auxquels est attachée une marque déterminée. Toutefois, il aura à souffrir des conséquences d'une éventuelle baisse. Tout en n'offrant pas juridiquement une garantie de la qualité, les marques peuvent donc remplir une fonction de qualité en termes économiques⁴.

20. D'autre part, la réputation d'une marque peut dépasser les qualités et les caractéristiques des produits ou des services sur lesquels elle est apposée. Outre le fait d'indiquer l'origine et la qualité, une marque peut être associée, dans l'esprit des consommateurs, à un style de vie déterminé. De la même façon qu'elle peut constituer une garantie de la qualité, une marque peut devenir, par exemple, un emblème de prestige⁵. L'"image de marque" sera souvent l'aboutissement d'un investissement important au niveau de la promotion et de la publicité des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée (fonction d'investissement).

21. Les raisons justifiant la conservation du caractère distinctif des marques utilisées dans le commerce préservent le lien exclusif existant entre une marque et le producteur utilisant la marque sur des produits ou services. Dans la mesure où l'investissement réalisé en faveur de la qualité et de la promotion d'un produit débouche sur l'acquisition d'une réputation particulière pour la marque, ce lien exclusif assure aussi au producteur la capacité de retirer une rémunération de cet investissement⁶. En outre, les consommateurs seront protégés contre le risque de confusion quant à l'origine commerciale des produits et services et la qualité et la réputation associées à une marque. En résumé, les marques sont protégées parce qu'elles permettent de distinguer les produits ou les services d'une entreprise donnée et de les différencier des produits ou des services des concurrents (fonction d'origine et de distinction) et symbolisent les qualités associées aux produits ou services (fonction de qualité); elles sont aussi utilisées comme point de référence pour les investissements tendant à la promotion d'un produit ou d'un service (fonction d'investissement)⁷.

ii) Critères d'octroi de la protection d'une marque

22. Les critères que doit remplir un signe pour pouvoir être utilisé comme marque sont relativement uniformes dans le monde entier. La première exigence a trait à la fonction fondamentale d'une marque, à savoir indiquer la source commerciale des produits ou des services et, par conséquent, les distinguer des produits ou des services des concurrents (voir ci-dessus). Il s'ensuit qu'une marque doit être distinctive. Comme cela est mentionné dans l'article 15.1 de l'Accord sur les ADPIC, la marque doit permettre de "distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises". L'absence de caractère distinctif peut résulter en particulier du fait qu'un signe déterminé est générique en ce sens qu'il définit une catégorie ou un type auquel appartiennent les produits ou les services (utilisation du terme "chaise" pour des chaises ou "boissons" pour des boissons alcoolisées). Une cause supplémentaire de l'absence de caractère distinctif peut être le caractère descriptif du signe considéré. En ce qui concerne les motifs de refus d'une marque à l'enregistrement

pour cette raison, l'article 6*quinquies*.B)2) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris") mentionne les signes ou indications "pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine, [...] l'époque de production". Les signes descriptifs peuvent donc être définis comme les signes servant, dans le commerce, pour désigner certaines caractéristiques des produits ou des services considérés.

23. La deuxième condition prescrite pour qu'une marque puisse être protégée a trait aux éventuels effets nuisibles d'une marque lorsque son usage risque d'induire en erreur ou porter atteinte à l'ordre public ou à la morale. Il est question à l'article 6*quinquies*.B)3) des marques "contraires à la morale ou l'ordre public et notamment de nature à tromper le public".

La protection contre l'usage et l'enregistrement en tant que marques d'emblèmes et de signes d'États et d'organisations internationales intergouvernementales mentionnée à l'article 6*ter* de la Convention de Paris peut être comprise comme représentant un cas particulier découlant de ce principe (voir les paragraphes 38 et 39 du document SCT/15/3).

iii) Vue d'ensemble des objets susceptibles d'être protégés comme marques

24. Il découle de ce qui précède qu'un large éventail de signes peuvent être considérés comme susceptibles d'être protégés en tant que marques. Pratiquement tous les signes capables de distinguer les produits ou les services des entreprises sur le marché peuvent constituer des marques, sous réserve que d'autres conditions soient remplies, telles que la nécessité d'être conformes à la morale ou à l'ordre public.

25. Pratiquement toutes les législations nationales relatives aux marques prévoient la protection des signes visibles (voir la synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière, document WIPO/STrad/INF/1), et en particulier les types ci-après :

- mots, y compris les noms de personnes;
- les lettres, les chiffres;
- les éléments figuratifs;
- les combinaisons de couleurs;
- les éléments figuratifs, tels que logos, peintures, figures, dessins;
- les combinaisons des éléments précités.

26. Dans de nombreux systèmes de marques nationaux, les signes à trois dimensions relatifs, par exemple, à l'emballage d'un produit ou à la forme d'un produit bénéficient aussi d'une protection en tant que marques. La gamme des signes susceptibles d'être protégés étant directement liée à la fonction d'une marque consistant à distinguer les produits ou les services dans le commerce, les exemples de signes ne peuvent avoir valeur que d'illustration. Les nouveaux types de marques, telles que les marques constituées de couleurs, les marques multimédias, les marques sonores et les marques olfactives, peuvent se développer sur le marché en fonction de nouvelles stratégies de commercialisation et de publicité et de l'évolution des goûts des consommateurs.

c) Objets protégés par le droit d'auteur et les marques

27. Une comparaison des objectifs de la protection par le droit d'auteur, d'une part, et des objectifs de la protection des marques, d'autre part, montre qu'il existe des différences notables. Le droit d'auteur vise à récompenser et à stimuler de façon appropriée les efforts créatifs des auteurs et les investissements relatifs aux œuvres qui résultent du travail de ces derniers, alors que le droit des marques vise à maintenir un climat de loyauté entre les concurrents sur le marché en préservant le caractère distinctif des signes utilisés dans le commerce. Tandis que le principal objectif de la protection des œuvres littéraires et artistiques peut être considéré comme consistant à garantir une offre suffisante de produits d'information, la protection des marques peut être considérée comme visant expressément à garantir la loyauté de la concurrence et à éviter la confusion parmi les consommateurs.

28. Les conditions différentes prescrites pour bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur ou d'une protection au titre du droit des marques sont conformes aux objectifs des protections respectives. Par conséquent, les critères applicables en ce qui concerne la protection des œuvres sont notablement différents des critères appliqués en ce qui concerne la reconnaissance et la protection des marques. Alors qu'une œuvre doit être une création intellectuelle originale d'un auteur, une marque doit permettre de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sur le marché.

29. Il apparaît toutefois que les deux régimes de protection se recoupent dans une certaine mesure lorsque l'on compare les objets relevant de chacun des ces deux régimes. Certains objets peuvent être protégés à la fois par le droit d'auteur et par le droit des marques. Les exemples ci-après illustrent la possibilité de chevauchement entre les deux régimes de protection.

i) Éléments figuratifs (logos, peintures, figures, dessins, photographies)

30. L'article 2.1) de la Convention de Berne contient plusieurs exemples d'œuvres littéraires et artistiques. Les dessins et les peintures y sont expressément mentionnés. Ces œuvres constituent un domaine classique de la production artistique. Par ailleurs, les éléments figuratifs, tels que logos, peintures, figures, dessins et photographies, sont fréquemment utilisés comme marques. La protection par le droit d'auteur n'étant pas liée à l'objectif visé par une création intellectuelle, l'utilisation d'un élément figuratif dans le commerce pour distinguer des produits ou des services ou à des fins de publicité ne constitue pas un obstacle à la protection par le droit d'auteur. Malgré la différence fondamentale entre les critères applicables en ce qui concerne la protection par le droit d'auteur et l'obligation pour un signe d'être distinctif pour pouvoir être protégé comme marque, un dessin, une peinture, ou un élément figuratif analogue peut effectivement bénéficier d'une protection dans les deux domaines.

ii) Formes tridimensionnelles

31. Ces considérations valent aussi pour les formes tridimensionnelles. Les sculptures et d'autres créations tridimensionnelles constituent un domaine classique de la protection par le droit d'auteur. Lorsque le critère d'originalité et d'autres conditions prescrites pour qu'un objet bénéficie de la protection par le droit d'auteur reposent sur des exigences relativement faibles, la forme d'un produit ou de son emballage peut être considérée comme une œuvre et

entrer dans le cadre de la protection par le droit d'auteur. L'utilisation de formes tridimensionnelles à des fins commerciales n'empêche pas la protection dans le cadre du droit d'auteur, mais le droit national peut prévoir la protection des marques tridimensionnelles.

iii) Titres d'œuvres, slogans

32. En ce qui concerne les productions littéraires, le titre d'une œuvre ou un slogan peuvent entrer dans le champ d'application du droit d'auteur et du droit des marques. L'article 2.1) de la Convention de Berne mentionne "les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature" comme exemples d'œuvres littéraires. La longueur d'une production littéraire n'est toutefois pas déterminante pour l'obtention d'une protection au titre du droit d'auteur. Les créations courtes, telles que les titres de livre ou les slogans publicitaires, peuvent répondre au critère d'originalité nécessaire et aux autres exigences contenues dans la législation nationale. Par ailleurs, les titres d'œuvre et les slogans peuvent bénéficier d'une protection en tant que marques.

iv) Hologrammes, signes animés, productions multimédias

33. Les combinaisons d'images, telles que les images utilisées pour un hologramme, une série d'images animées constituant un signe animé, ou une combinaison d'éléments audiovisuels constituant une production multimédia bénéficient d'une protection au titre du droit d'auteur à condition qu'elles remplissent le critère d'originalité et d'autres obligations énoncées dans la législation relative au droit d'auteur. L'énumération non limitative contenue dans l'article 2.1) de la Convention de Berne mentionne expressément les "œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie". Les signes de ce type peuvent aussi être protégés en tant que marques s'ils apparaissent comme susceptibles de servir de marques pour les produits ou les services considérés.

v) Sons, mélodies

34. Le droit d'auteur protège les créations de l'esprit émanant d'une personne physique. Les sons naturels pourront donc difficilement être considérés comme susceptibles d'être protégés par un droit d'auteur. Les productions musicales contemporaines peuvent toutefois consister en une combinaison précise de sons naturels ou de sons qui ont été expressément créés aux fins de la composition musicale. En pareil cas, un son original ou une combinaison originale de sons peut être protégé(e) par un droit d'auteur, tout comme les mélodies en tant que parties de compositions musicales. Comme cela a été indiqué précédemment, la longueur d'une production intellectuelle n'est pas déterminante lorsqu'il s'agit de décider si cette production peut être protégée par un droit d'auteur. La protection simultanée de sons et de mélodies dans le cadre du droit d'auteur et du droit des marques dépendra de la question de savoir si les sons en question peuvent être protégés en tant que marques selon la législation applicable.

III. ETENDUE DE LA PROTECTION DANS LE CADRE DES REGIMES DU DROIT D'AUTEUR ET DES MARQUES

35. Un objet pouvant entrer dans le champ d'application à la fois du droit d'auteur et du droit des marques (voir chapitre II.c) ci-dessus), il convient de s'intéresser à l'interaction des deux régimes de protection en cas de double protection. Il sera donc procédé, dans le présent

chapitre, à une comparaison de l'étendue de la protection conférée dans le cadre des deux régimes. Il sera ensuite procédé au chapitre IV à une analyse de certains éléments de la protection cumulative à partir de la comparaison qui aura été ainsi effectuée.

36. Dans la partie a) ci-après, l'étendue des droits exclusifs conférés aux titulaires d'un droit d'auteur et aux propriétaires de marques fera l'objet d'une comparaison. L'examen des droits reconnus dans le cadre de la législation relative au droit d'auteur serait incomplet si le droit moral de l'auteur et les interfaces potentielles avec le droit des marques n'étaient pas pris en considération. Cette analyse fera l'objet de la partie b). Enfin, il sera question des différents types de limitation possible dans les domaines du droit d'auteur et du droit des marques dans la partie c).

a) Étendue des droits exclusifs

37. La comparaison de l'étendue des droits exclusifs dans le domaine du droit d'auteur et en droit des marques donnera lieu à une analyse en trois étapes. Une vue d'ensemble des droits patrimoniaux des titulaires d'un droit d'auteur sera présentée dans la section i). La section ii) portera sur les droits des propriétaires de marques. Enfin la section iii) consistera en une analyse comparative.

i) Droits patrimoniaux du titulaire d'un droit d'auteur

38. Les droits patrimoniaux conférés au titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre protégée peuvent être définis comme des droits exclusifs d'autoriser des tiers à utiliser l'œuvre protégée. Le titulaire peut utiliser l'œuvre comme il le souhaite et empêcher des tiers de l'utiliser sans son autorisation. Les droits patrimoniaux exclusifs reconnus au titulaire d'un droit d'auteur sont synonymes de droits d'exploitation. Ils donnent au titulaire la maîtrise de certaines formes d'utilisation de l'œuvre protégée afin de permettre la commercialisation de celle-ci. L'objectif du droit d'auteur qui est de récompenser un travail créatif, d'encourager les créations intellectuelles et de permettre l'amortissement des investissements dans des produits d'information et de communication se trouve atteint (voir le chapitre II.a) ci-dessus).

39. La plupart des législations relatives au droit d'auteur définissent les actes d'utilisation qui ne peuvent pas être accomplis sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. Au niveau international, plusieurs droits patrimoniaux minimums sont reconnus à l'auteur. L'article 9.1) de la Convention de Berne reconnaît aux auteurs, dans toute son ampleur, le "droit exclusif d'autoriser la reproduction [de ces] œuvres [littéraires et artistiques], de quelque manière et sous quelque forme que ce soit". Le droit de contrôler l'acte de reproduction constitue le fondement juridique de nombreuses formes d'exploitation des œuvres protégées. Il est complété par le droit de distribution (article 6 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur) et certains droits de location en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, les œuvres cinématographiques et les œuvres incorporées dans les phonogrammes (article 7 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, articles 11 et 14.4) de l'Accord sur les ADPIC).

40. Les droits de représentation et d'exécution publiques s'appliquent lorsque les personnes du public se rassemblent dans un endroit déterminé pour assister ensemble à une interprétation ou exécution à une heure déterminée (sans transmission vers un autre endroit). À cet égard, la Convention de Berne prévoit des droits exclusifs en vertu desquels les titulaires d'un droit d'auteur autorisent les récitations publiques, les interprétations et

exécutions d'œuvres dramatiques, musicales et cinématographiques devant un public, et la communication publique d'une œuvre radiodiffusée par haut-parleur (voir les articles 11.1)1^o), 11*bis*.1)3^o), 11*ter*.1)1^o), 14.1)2^o) et 14*bis*.1) de la Convention de Berne).

41. La Convention de Berne énonce aussi un ensemble de droits exclusifs en ce qui concerne la communication complémentaire d'œuvres au public par la radiodiffusion ou au moyen de fils ou de câbles (voir les articles 11.1)2^o), 11*bis*.1)1^o) et 2^o), 11*ter*.1)2^o), 14.1)2^o) et 14*bis*.1)). Sans préjudice de ces dispositions détaillées, l'article 8 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur reconnaît aux auteurs le droit général et exclusif d'autoriser "toute communication au public [...] par fil ou sans fil". Ce droit exclusif de large portée comprend "la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée". L'article 8 englobe donc le droit exclusif d'autoriser une communication interactive et sur demande à destination du public, en particulier au moyen de l'Internet.

42. D'autres droits exclusifs concernent la traduction et l'adaptation d'œuvres (articles 8, 12 et 14.1)i) de la Convention de Berne). L'article 14*bis*.1) de la Convention de Berne traite des droits du titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre cinématographique.

ii) Droits du propriétaire d'une marque

43. Conformément à l'objectif du droit des marques qui est de permettre aux consommateurs de distinguer entre des produits et des services concurrents (voir le chapitre II.b) ci-dessus), il découle des droits exclusifs attachés aux marques que l'usage commercial d'une marque relève de l'autorité du propriétaire de la marque. Le droit fondamental conféré au propriétaire d'une marque enregistrée est énoncé dans l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC. Le propriétaire a le droit exclusif "d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion". Sur la base de cette définition, on peut distinguer différents niveaux d'exclusivité.

44. En ce qui concerne l'usage par un tiers d'un signe qui est identique à une marque protégée, pour des produits ou des services identiques, l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC précise qu'"un risque de confusion sera présumé exister". En cas d'identité des signes considérés et des produits et des services correspondants, le propriétaire de la marque se trouvera donc en mesure d'empêcher l'usage d'une marque identique, la charge de la preuve appartenant à la partie défenderesse.

45. En ce qui concerne l'usage d'un signe identique pour des produits ou des services similaires, l'usage d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques et, enfin, l'usage d'un signe similaire pour des produits ou des services similaires, il importe de vérifier si "un tel usage entraînerait un risque de confusion" (voir la définition ci-dessus). Le droit du propriétaire d'une marque de s'opposer à l'usage d'une marque identique ou similaire dépendra donc d'une réponse positive à la question concernant le risque de confusion. La question qui se pose est de savoir si la similitude entre les signes considérés et les produits et les services correspondant peut éventuellement aboutir à ce que les consommateurs soient induits en erreur quant à l'origine commerciale des produits ou des services.

46. En outre, les propriétaires de marques notoires enregistrées peuvent s'opposer à l'utilisation d'une reproduction, d'une imitation ou d'une traduction de la marque notoire sur des produits ou des services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque notoire est enregistrée (voir l'article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC). La décision d'interdire l'usage de la marque et le refus de la marque à l'enregistrement ou l'annulation de l'enregistrement en ce qui concerne des produits ou des services non similaires doit prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce. En particulier, il convient de s'interroger sur la question de savoir si l'usage de la marque indique un lien entre les produits ou les services qui ne sont pas similaires et le propriétaire de la marque notoire, et risque de nuire aux intérêts du propriétaire (article 16.3 de l'Accord sur les ADPIC).

iii) Analyse comparative

47. Les différences conceptuelles entre droit d'auteur et droit des marques (voir chapitre II.c) ci-dessus) se manifestent aussi lorsque l'on considère la portée des droits exclusifs. Alors que le droit d'auteur vise à conférer des droits d'exploitation exclusifs suffisamment larges pour assurer une rémunération et des incitations financières propres à favoriser la création intellectuelle, le droit des marques a pour objectif d'assurer que les commerçants se livrent une concurrence conforme à la loi en préservant le caractère distinctif des signes utilisés dans le commerce et en protégeant les consommateurs du risque de confusion.

48. Le lien entre le titulaire d'un droit d'auteur et l'œuvre protégée est exclusif en ce sens que le titulaire est la seule personne à avoir le droit d'exploiter l'œuvre dans les domaines d'utilisation relevant de ses droits. L'étendue des droits exclusifs du propriétaire d'une marque dépend toutefois des activités commerciales du propriétaire. Le droit d'empêcher des tiers d'utiliser la marque dans le commerce est soumis au principe de spécialité : il ne peut être invoqué qu'en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la marque est protégée – l'enregistrement est souvent le moyen utilisé à cet égard. En principe, d'autres acteurs du marché peuvent utiliser une marque identique pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires, à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion, d'association ou d'affaiblissement.

49. La protection des marques notoires contre leur affaiblissement en relation avec leur usage pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires constitue une exception à la règle de spécialité. La protection contre l'affaiblissement repose sur des considérations relevant du droit de la concurrence. Son but est de protéger le propriétaire d'une marque notoire ou célèbre contre l'éventuel altération ou ternissement de la réputation de la marque et d'empêcher une appropriation déloyale de la réputation de la marque notoire. Indépendamment de ce lien avec le droit de la concurrence, la protection contre l'affaiblissement de la marque peut aboutir, concrètement, à un résultat proche de la position absolue qui est celle du titulaire du droit d'auteur à l'égard de l'œuvre protégée. Si la décision relative à la protection d'une marque notoire à l'égard de produits ou de services qui ne sont pas similaires aboutit à protéger la marque à l'égard de toutes sortes de produits et de services différents, le propriétaire de la marque notoire peut, d'une façon générale, effectivement contrôler l'usage de la marque dans le commerce, tout comme le titulaire d'un droit d'auteur peut contrôler l'utilisation de l'œuvre dans tous les domaines couverts par un droit d'auteur exclusif. En d'autres termes, le propriétaire d'une marque notoire serait en mesure d'exploiter et de commercialiser la réputation du signe distinctif considéré.

50. Malgré ce possible point de rencontre, l'orientation commerciale du droit des marques demeure. Le droit exclusif d'empêcher des tiers d'utiliser une marque protégée concerne, a priori, l'usage dans le commerce. La reproduction d'une marque à des fins qui ne sont pas liées au commerce, telles que l'étude personnelle ou l'illustration aux fins de l'enseignement, n'entre pas dans le champ d'application du droit exclusif, tel qu'il est défini à l'article 16.1 de l'Accord sur les ADPIC. En droit d'auteur, les droits exclusifs conférés au titulaire d'un droit d'auteur ne se limitent pas à l'utilisation de l'œuvre dans un contexte particulier, telle que l'utilisation dans le commerce. Des catégories d'œuvres déterminées, telles que les textes officiels, les nouvelles du jour ou les discours politiques, peuvent être exclues de la protection par le droit d'auteur (voir les articles 2.4), 2.8) et *2bis.1*) de la Convention de Berne). L'utilisation d'une œuvre à des fins d'étude personnelle ou d'illustration dans le cadre de l'enseignement constitue toutefois des exemples d'utilisation qui, en principe, sont couverts par les droits exclusifs conférés au titulaire d'un droit d'auteur. Ces utilisations peuvent être exclues du contrôle du titulaire grâce à l'introduction d'exceptions au droit d'auteur (voir, par exemple, les articles 9.2) et 10.2) de la Convention de Berne et le chapitre III.c) ci-dessus).

b) Droit moral

51. Outre les droits patrimoniaux d'exploitation, le droit d'auteur englobe la protection du droit moral de l'auteur sur son œuvre. La reconnaissance du droit moral met en évidence la notion selon laquelle l'œuvre constitue une matérialisation de la personnalité de l'auteur (voir la partie II.a) ci-dessus). Au niveau international, le droit moral de paternité et le droit à l'intégrité de l'œuvre sont reconnus. Conformément à l'article *6bis.1*) de la Convention de Berne, les auteurs conservent le droit "de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation". Ces attributs du droit moral doivent être indépendants des droits patrimoniaux d'exploitation reconnus à l'auteur (voir la section précédente) et continuer de lui appartenir même après la cession des droits patrimoniaux. Après la mort de l'auteur, ces droits sont maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux (voir l'article *6bis.2*) de la Convention de Berne – voir aussi les exceptions à cette règle générale). La plupart des législations nationales autorisent l'auteur à céder son droit moral, éventuellement avec des restrictions, mais certaines législations ne reconnaissent pas la validité de tels actes.

52. En ce qui concerne les zones de chevauchement entre le droit moral d'un auteur et les droits reconnus aux propriétaires de marques, on s'est interrogé sur le point de savoir si, dans le domaine des produits de communication, la notion d'"origine" au sens du droit des marques vise uniquement le fabricant du produit matériel qui incorpore l'objet (livre, vidéocassette) ou si elle couvre l'auteur du contenu véhiculé par le produit matériel (roman, film). Si l'auteur était visé, les principes applicables aux marques pourraient éventuellement être invoqués à l'appui d'une revendication comparable à la revendication de paternité de l'auteur. Toutefois, les pratiques nationales semblent indiquer que la notion d'"origine" dans le domaine des marques ne s'étend pas à l'auteur de l'œuvre incorporée dans le produit. Tant que le droit moral de l'auteur de revendiquer la paternité de l'œuvre est protégé par la législation nationale, l'auteur peut se fonder sur ce droit pour demander que son nom soit indiqué en qualité d'auteur et d'"origine intellectuelle" de l'œuvre⁸.

c) Limitations et exceptions

53. Les droits exclusifs des titulaires d'un droit d'auteur et des propriétaires de marques sont soumis à certaines limitations. Certaines limites inhérentes, théoriques, ont déjà été mentionnées ci-dessus. Par exemple, le droit d'auteur protège la forme particulière dans laquelle les idées sont exprimées dans une œuvre mais pas les idées en tant que telles ("dichotomie idée/expression", voir la section II.a) ci-dessus). Par conséquent, les droits exclusifs des titulaires d'un droit d'auteur ne visent pas les idées qui sont à l'origine d'une œuvre. Les droits sur les marques sont, par définition, limités à l'utilisation d'un signe dans le commerce (voir la section III.a) ci-dessus). Par conséquent, les utilisations qui sont faites en dehors d'un contexte commercial ne relèvent généralement pas des droits exclusifs des propriétaires de marques.

54. Divers types de limitations applicables au droit d'auteur et aux droits sur des marques seront examinés de façon plus approfondie dans la présente partie. Le point i) porte sur la durée limitée de la protection prévue par la législation relative au droit d'auteur et souligne la différence par rapport à la législation relative aux marques qui prévoit le renouvellement illimité des enregistrements de marques. Le point ii) est consacré à la règle de l'épuisement des droits. Le point iii) brosse un tableau des utilisations soustraites au contrôle du titulaire du droit concerné en vertu de la législation relative au droit d'auteur et aux marques.

i) Durée de la protection

55. La protection du droit d'auteur n'a pas une durée illimitée. La législation relative au droit d'auteur fixe la durée pendant laquelle les titulaires détiennent des droits. La période de validité du droit d'auteur commence avec la création de l'œuvre. Conformément à l'article 7.1) de la Convention de Berne, la durée générale de la protection comprend la vie de l'auteur et 50 ans après sa mort. Des règles particulières peuvent s'appliquer aux œuvres cinématographiques, aux œuvres anonymes ou pseudonymes et aux œuvres photographiques ainsi qu'aux œuvres des arts appliqués (voir l'article 7, alinéas 2) à 4) de la Convention de Berne et l'article 9 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur).

56. La prolongation de la durée de protection au-delà du décès de l'auteur vise à permettre à ses héritiers d'obtenir des avantages économiques. Cela préserve aussi les investissements réalisés dans la production et la diffusion d'œuvres. Au cours des dernières années, on a vu apparaître une tendance à l'allongement de la durée de protection. De nombreux pays prévoient une durée de protection du droit d'auteur comprenant la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort⁹. En ce qui concerne le droit moral de l'auteur (voir la section III.b) ci-dessus), certains pays prévoient une protection perpétuelle¹⁰.

57. La limitation temporelle du droit d'auteur s'explique de diverses façons. D'un point de vue utilitariste (voir la section II.a) ci-dessus), la protection du droit d'auteur est accordée pour accroître les avantages de la société toute entière en encourageant la créativité et la création intellectuelle. Par conséquent, cette protection n'a pas besoin d'être allongée indéfiniment mais peut prendre fin au moment que la législation nationale juge approprié pour qu'elle constitue une incitation suffisante à la création de nouvelles œuvres et à l'investissement dans la production et la diffusion des œuvres. En adoptant une conception du droit d'auteur fondée sur le droit naturel, on peut avancer que, dans le cadre de la communication de l'œuvre, celle-ci devient progressivement un élément indépendant qui influence la perception culturelle et intellectuelle de son époque. Du fait de l'indépendance croissante de l'œuvre, le lien particulier avec l'auteur finit par s'éteindre.

58. Compte tenu du lien entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, on peut aussi affirmer que la protection du droit d'auteur suppose certaines restrictions de concurrence au niveau de la production (moins de produits imités et comparables sur le marché) pour stimuler la concurrence à un plus haut niveau, c'est-à-dire celui de l'innovation (davantage de créations intellectuelles). En ce qui concerne la durée de protection du droit d'auteur, on peut alors poser le principe selon lequel la protection devrait s'éteindre au moment où la stimulation de la concurrence au niveau de l'innovation, résultant de durées de protection plus longues, ne compense plus la restriction de concurrence au niveau de la production.

59. À ce propos, on doit considérer que, après l'extinction du droit d'auteur, une œuvre tombe dans le domaine public et peut, en principe, être librement utilisée. Certaines restrictions peuvent résulter de l'exercice de prérogatives attachées au droit moral qui peuvent bénéficier d'une protection plus longue ou perpétuelle en vertu du droit national (voir la section III.b) ci-dessus). La libre utilisation d'œuvres du domaine public englobe l'utilisation d'une œuvre comme point de départ à la création de nouvelles œuvres intellectuelles. Les œuvres du domaine public peuvent être librement reproduites, communiquées et diffusées. L'extinction de la protection du droit d'auteur peut donc avoir un effet positif sur la création de nouvelles œuvres parce qu'elle valorise le matériel disponible et, l'autorisation du titulaire du droit d'auteur n'étant plus nécessaire, réduit les coûts.

60. Le raisonnement qui précède ne s'applique pas au droit des marques. Une limitation temporelle de la protection des marques aurait pour effet, après l'extinction de la protection, de placer les marques dans le domaine public et de permettre leur libre utilisation par tous les acteurs du marché. En conséquence, les consommateurs ne pourraient plus utiliser une marque comme un indicateur de l'origine commerciale, de la qualité et de la réputation des produits ou services concernés. La marque ne pourrait plus remplir ses différentes fonctions (voir la section II.b) ci-dessus). Comme l'on peut difficilement attendre des consommateurs qu'ils prévoient à quel moment la protection d'une marque donnée prendra fin, cette perte de fiabilité n'affecterait pas seulement les marques du domaine public mais aussi le système des marques tout entier. La protection des marques ne pourrait plus constituer un facteur de transparence et de concurrence loyale sur le marché ni favoriser le bon fonctionnement des économies de marché.

61. C'est pour cette raison que le propriétaire d'une marque peut renouveler indéfiniment l'enregistrement de sa marque (voir l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC). De cette façon, le caractère distinctif des marques utilisées sur le marché peut être préservé et les consommateurs ainsi que le public en général ne sont pas induits en erreur. La règle du renouvellement indéfini permet à une entreprise de maintenir le lien exclusif qu'elle entretient avec ses marques aussi longtemps que celles-ci sont utilisées dans le commerce. Conformément à l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC, il peut être obligatoire de faire usage d'une marque pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement peut être radié après une période ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage.

ii) Règle de l'épuisement des droits

62. Les droits patrimoniaux reconnus par la législation relative au droit d'auteur permettent aux titulaires d'un droit d'auteur de contrôler la reproduction d'une œuvre et la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de l'œuvre au moyen de la vente ou d'un autre mode de transfert de la propriété (voir section III.a)i) ci-dessus). Cela équivaut en fait à

permettre le contrôle de la distribution des produits (par exemple des livres, des CD, des DVD et des logiciels) qui incorporent l'œuvre protégée. De la même façon, les propriétaires de marques jouissent du droit exclusif de commercialiser leurs produits sous la marque protégée et peuvent donc en contrôler la distribution (vente, offre à la vente, etc.) (voir la section III.a)ii) ci-dessus). Les droits exclusifs portant sur la distribution de ces produits peuvent toutefois être limités ou "s'éteindre" s'agissant des exemplaires ou des objets qui incorporent l'œuvre protégée ou affichent la marque protégée après leur première mise en vente légale ou leur introduction sur le marché, soustrayant ainsi toute distribution future de ces exemplaires ou objets au contrôle exercé par le titulaire des droits exclusifs. À cet égard, la règle de l'épuisement des droits s'applique de la même façon au droit d'auteur et aux marques.

63. Par exemple, la législation nationale sur le droit d'auteur peut prévoir que, après la première vente ou autre transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, ce dernier ne peut plus exercer le droit d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et des exemplaires de l'œuvre par la vente ou tout autre transfert de propriété. Le droit de contrôler la distribution de ces exemplaires de l'œuvre protégée s'est éteint. La législation nationale relative aux marques peut prévoir que le propriétaire de la marque ne peut pas s'opposer à d'autres ventes d'un produit dans le commerce après la commercialisation du produit sous la marque, par lui ou par une autre personne avec son consentement.

64. L'épuisement des droits peut avoir une portée nationale, régionale ou internationale. Conformément à la règle de l'épuisement au niveau national, la vente ou autre transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, ou le lancement d'un produit sous une marque, ne peut déboucher sur l'épuisement des droits que si cela se passe sur le territoire du pays dont la législation nationale prévoit l'épuisement des droits. Dans le cas de zones économiquement intégrées, telles que la Communauté européenne, la même règle peut s'appliquer au territoire de tout État membre et avoir donc une base régionale. L'épuisement au niveau national ou régional permet au titulaire du droit d'auteur ou au propriétaire de la marque de s'opposer aux importations parallèles de produits authentiques incorporant l'œuvre protégée ou portant la marque protégée, en provenance de pays se situant en dehors du territoire concerné.

65. En cas d'application d'une règle d'épuisement au niveau international, toute vente ou autre transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, ou la commercialisation d'un produit portant une marque entraîne l'épuisement des droits du titulaire du droit d'auteur ou du propriétaire de la marque à l'égard de cet original, de cet exemplaire ou de ce produit, indépendamment du lieu de vente ou de commercialisation. Par conséquent, les importations parallèles de produits authentiques commercialisés en dehors du territoire d'un pays ou d'une organisation intergouvernementale seraient admissibles.

iii) Utilisation autorisée

66. Dans le domaine du droit d'auteur, certaines utilisations d'œuvres protégées sont soustraites au contrôle du titulaire d'un droit d'auteur afin d'établir un équilibre entre les droits exclusifs détenus par l'auteur et les droits et intérêts d'autres personnes et du public en général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information (voir le préambule du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur). La Convention de Berne prévoit des exceptions concernant certaines utilisations en application de la législation nationale, par exemple en ce qui concerne les conférences, allocutions et autres discours prononcés en

public (article 2*bis*.2)), les citations, les revues de presse, les comptes rendus et les parodies (article 10.1)), l'illustration de l'enseignement (article 10.2)), les articles de presse sur des sujets d'actualité et les comptes rendus d'événements d'actualité (article 10*bis*.2)), l'exercice des droits de radiodiffusion et des droits connexes (article 11*bis*.2)), les enregistrements éphémères réalisés par les organismes de radiodiffusion (article 11*bis*.3)) et l'enregistrement d'œuvres musicales (article 13.1)). Outre ces limitations énoncées par la Convention de Berne, des limitations implicites sont admises en ce qui concerne l'interprétation ou l'exécution publique d'œuvres dans le cadre de cérémonies religieuses, par des fanfares militaires et selon les nécessités de l'enseignement et de la vulgarisation (ce que l'on appelle la "doctrine des petites réserves")¹¹ et l'application possible au droit de traduction de limitations au droit de reproduction conformément à la pratique loyale¹².

67. L'article 9.2) de la Convention de Berne, l'article 13 de l'Accord sur les ADPIC et l'article 10.1) et 2) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur contiennent une clause générale énonçant trois conditions à remplir pour soustraire les utilisations d'une œuvre à l'autorisation du titulaire du droit d'auteur dans la législation nationale. Les exceptions sont autorisées dans "certains cas spéciaux" qui "ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre" ni "ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur" (c'est ce que l'on appelle le "est à trois étapes"). Parmi les exemples de limitations nationales fondées sur la disposition générale de l'article 9.2) de la Convention de Berne, figure la reproduction d'une œuvre à des fins d'étude privée, à des fins judiciaires ou administratives ou d'utilisation par des personnes souffrant d'un handicap.

68. En ce qui concerne le droit des marques, l'article 17 de l'Accord sur les ADPIC autorise "des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers"¹³. Outre l'exemple d'usage loyal de termes descriptifs prévu à l'article 17, on peut trouver dans les législations nationales relatives aux marques l'exception relative à l'utilisation de son propre nom ou de sa propre adresse ou du lieu de provenance de ses produits même s'ils sont identiques à une marque protégée, ainsi que des limitations à des fins de publicité comparative.

69. De plus, l'utilisation non autorisée peut être admise à des fins de compte rendu ou de parodie. Aux mêmes fins, la législation relative au droit d'auteur autorise aussi l'établissement de limitations. Le domaine du compte rendu et de la parodie constitue donc un terrain commun aux deux branches du droit de la propriété intellectuelle. On peut considérer que ce type de limitation commune s'explique par le fait qu'elle trouve son fondement dans les droits de l'homme. Les limitations autorisant le compte rendu et la parodie s'appuient sur la garantie fondamentale de la liberté d'expression.

70. En ce qui concerne les différences existantes quant au nombre et aux types de limitations, il convient de rappeler que, d'une façon générale, les droits des propriétaires de marques portent, *a priori*, uniquement sur l'usage d'une marque dans le commerce (voir la section III.a) ci-dessus). Certaines utilisations visées par les limitations relatives au droit d'auteur, telles que l'utilisation à des fins privées, à des fins judiciaires ou administratives, n'entrent pas dans le champ des droits exclusifs attachés à des marques. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'établir des limitations correspondantes dans le domaine du droit des marques.

IV. QUESTIONS DE PROTECTION CUMULATIVE

71. Certaines questions de protection cumulative seront analysées dans le présent chapitre, sur la base de l'analyse comparative qui précède concernant la portée de la protection prévue par les régimes du droit d'auteur et du droit des marques. L'exposé ci-après mettra en évidence que les questions de protection cumulative tournent en général autour d'un thème commun : le risque potentiel de neutraliser les objectifs d'ordre général d'un régime de protection en invoquant une protection parallèle au titre de l'autre régime.

72. La section a) ci-dessous précise la façon dont on peut obtenir la double protection d'un objet au titre du droit d'auteur et du droit des marques. À partir de là, l'exposé porte dans la section b) sur la question des attributs du droit moral de l'auteur et de leur impact sur l'utilisation d'une œuvre en tant que marque. La section c) traite des différences entre le droit d'auteur et le droit des marques du point de vue du régime d'épuisement des droits. La section d) porte sur les différences dans les formes d'utilisation qui peuvent être dispensées de l'autorisation du titulaire du droit en vertu de la législation relative au droit d'auteur et au droit des marques. La question du maintien de la protection des marques après l'extinction de la protection du droit d'auteur est abordée dans la section e). Enfin, la section f) traite la question de l'acquisition de droits attachés à une marque sur des œuvres qui sont tombées dans le domaine public.

a) Moyens d'obtenir une double protection

73. Les mécanismes juridiques permettant d'obtenir une protection au titre du droit d'auteur ne sont pas les mêmes que ceux qui s'appliquent au droit des marques. Conformément à l'article 5.2) de la Convention de Berne, la jouissance et l'exercice des droits relatifs à une œuvre littéraire et artistique "ne sont subordonnés à aucune formalité". Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire enregistrer les œuvres pour qu'elles soient protégées en vertu de la législation sur le droit d'auteur. L'œuvre de création (ou, dans certaines législations nationales, l'acte de fixation) conduit directement à l'acquisition du droit d'auteur. Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre est en général, tout au moins dans un premier temps, l'auteur de l'œuvre. On trouve des exceptions à ce principe général dans les législations nationales. Par exemple, le droit national peut disposer que, lorsqu'une œuvre est créée par un auteur qui est employé à cette fin, c'est l'employeur et non l'auteur qui est titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre. Toutefois, il convient de noter que le droit moral (voir la section III.b) ci-dessus) revient à l'auteur quel que soit le titulaire des droits patrimoniaux protégés par le droit d'auteur.

74. Une marque peut être protégée sur la base de l'usage ou d'un enregistrement. La Convention de Paris prévoit un système d'enregistrement des marques dans les Parties contractantes (voir l'article 6 de la Convention de Paris). Dans les pays qui maintiennent un système de protection des marques fondé sur l'usage, l'enregistrement d'une marque ne fait que confirmer le droit sur la marque qui a été acquis par l'usage. Dans ces pays, en cas de litige portant sur une marque, c'est le premier utilisateur qui a la priorité, pas la personne qui a fait enregistrer la marque en premier. Dans les pays qui fondent la protection des marques sur l'enregistrement, la personne physique ou morale qui enregistre la marque acquiert des droits exclusifs sur celle-ci.

75. Dans le cas d'un signe qui bénéficie de la protection du droit d'auteur, la personne qui souhaite l'utiliser en tant que marque dans le commerce doit s'assurer que l'usage prévu ne porte pas atteinte au droit d'auteur qui peut être détenu par un tiers. Dans de nombreux pays,

le droit d'auteur sur un signe pour lequel la protection en tant que marque est demandée est pris en considération dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque et constitue un motif de refus relatif (voir le document intitulé "Synthèse des réponses au questionnaire sur le droit des marques et sur la pratique en la matière", document WIPO/STrad/INF/1). S'il n'est pas tenu compte du droit d'auteur au cours du processus d'enregistrement, une marque qui porte atteinte à un droit d'auteur antérieur détenu par un tiers peut être invalidée pour ce motif après l'enregistrement (voir l'article 6*quinquies*.B)1) de la Convention de Paris).

76. Dans de nombreux pays, le droit d'auteur peut être cédé (à l'exception du droit moral). Cela signifie qu'il peut être transféré à une entreprise commerciale qui souhaite utiliser l'œuvre en tant que marque. Dans certains pays, la cession du droit d'auteur n'est pas autorisée par la loi. Toutefois, en pratique, on peut obtenir un résultat similaire avec la concession de licences. Par exemple, un accord de licence peut autoriser l'utilisation d'une œuvre en tant que marque dans le commerce. Lorsqu'une licence englobe toute la durée de protection du droit d'auteur et l'ensemble des droits patrimoniaux protégés au titre du droit d'auteur (voir la section III.a) ci-dessus), le preneur de licence se trouve pour ainsi dire de facto dans la même position que le titulaire du droit d'auteur vis-à-vis des tiers.

77. On pourrait donner comme exemple concret une entreprise qui demande à un illustrateur de créer un logo destiné à être utilisé en tant que marque sur l'un de ses produits. Si l'œuvre de l'illustrateur peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, plusieurs scénarios se présentent. Dans les systèmes de protection du droit d'auteur dans lesquels l'auteur de l'œuvre (l'illustrateur) est le premier titulaire du droit d'auteur, l'entreprise doit obtenir son autorisation concernant l'utilisation prévue du logo dans le commerce. Cette autorisation peut être déjà incluse dans le contrat initial dans lequel l'entreprise a commandé le logo ou en découler de façon implicite. Cette autorisation peut aussi être obtenue grâce à une cession du droit d'auteur ou à un contrat de licence.

78. Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, il existe aussi des systèmes de droit d'auteur dans lesquels la personne qui emploie un auteur aux fins de la création d'une œuvre devient automatiquement le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre. Dans un tel système, l'entreprise serait dès le départ titulaire du droit d'auteur sur le logo. Par conséquent, elle ne serait pas tenue d'obtenir l'autorisation de l'illustrateur aux fins de l'utilisation prévue du logo en tant que marque dans le commerce.

b) Droit moral de l'auteur

79. Le droit moral de l'auteur est distinct des droits patrimoniaux protégés par le droit d'auteur et revient à l'auteur même après la cession des droits patrimoniaux (article 6*bis*.1) de la Convention de Berne). Dans le cas d'une œuvre commandée, le donneur d'ordre peut donc devenir le titulaire des droits patrimoniaux reconnus au titre du droit d'auteur (voir la section III.a) ci-dessus), notamment le droit d'utiliser l'œuvre en tant que marque dans le commerce (voir l'exemple donné dans la section précédente). L'auteur conserve toutefois les attributs du droit moral, à savoir le droit de revendiquer la paternité et le droit à l'intégrité de l'œuvre (voir la section III.b) ci-dessus).

80. Sur la base du droit moral de l'auteur à revendiquer la paternité, une entreprise qui utilise une œuvre en tant que marque peut, en l'absence d'accord contraire, être tenue d'indiquer le nom de l'auteur en rapport avec l'usage qui est fait de la marque, par exemple sur les produits ou l'emballage portant la marque.

81. Le droit moral à l'intégrité de l'œuvre est défini à l'article 6bis.1) de la Convention de Berne comme le droit de "s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de [l']œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à [l']honneur ou à [la] réputation [de l'auteur]". Un auteur peut exercer ce droit s'agissant de modifications directes apportées à une œuvre utilisée en tant que marque. Par exemple, si une entreprise modifie les couleurs d'une marque qui bénéficie aussi de la protection du droit d'auteur, cette modification peut être considérée comme une déformation, une mutilation ou une modification de l'œuvre au sens de l'article 6bis.1).

82. Selon la pratique nationale, il peut aussi y avoir atteinte au droit moral et à l'intégrité de l'œuvre lorsque l'œuvre proprement dite reste intacte mais est placée dans un contexte dégradant. Par conséquent, le droit moral à l'intégrité de l'œuvre peut aussi être exercé lorsqu'une entreprise qui utilise une marque protégée par le droit d'auteur n'apporte aucun changement à la marque mais étend ses activités professionnelles à des produits ou services qui peuvent être jugés contestables. Dans un tel cas, l'utilisation de l'œuvre en rapport avec les produits ou services peut constituer une atteinte au droit moral à l'intégrité de l'œuvre.

83. L'utilisation d'une œuvre en tant que marque soulève donc la question des conflits éventuels avec le droit moral de l'auteur. Il peut en résulter l'obligation d'indiquer le nom de l'auteur en rapport avec l'usage de la marque et une attention particulière en ce qui concerne l'intégrité de l'œuvre peut être nécessaire. En pratique, ce problème peut être évité grâce à des contrats appropriés, tout au moins dans les pays qui autorisent la renonciation partielle ou totale au droit moral.

c) Divers régimes d'épuisement des droits

84. Les droits des titulaires d'un droit d'auteur tout comme les droits des propriétaires de marques sont soumis à la règle de l'épuisement des droits (voir la section III.c) ci-dessus). Étant donné que l'épuisement des droits peut avoir une portée nationale, régionale ou internationale (voir la section III.c) ci-dessus), les régimes d'épuisement des droits applicables en vertu de la législation nationale relative au droit d'auteur et aux marques peuvent varier.

85. Le droit national peut prévoir l'application d'une règle d'épuisement au niveau international dans le domaine du droit des marques. Par conséquent, les droits du propriétaire de la marque sont épuisés à l'égard d'un produit lorsque ce dernier est commercialisé sous cette marque, indépendamment du lieu de la commercialisation. L'importation parallèle de produits authentiques portant la marque serait donc possible.

86. Il est toutefois possible de passer outre la décision d'autoriser les importations parallèles dans le domaine du droit des marques lorsqu'une marque bénéficie aussi de la protection du droit d'auteur. Si, dans le domaine du droit d'auteur, le droit national prévoit l'application d'une règle d'épuisement national, les droits du titulaire du droit d'auteur ne seront pas épuisés par la vente ou une autre opération de transfert de la propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre dans un pays étranger. Le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre utilisée en tant que marque peut être en mesure d'empêcher l'importation parallèle de produits portant la marque en invoquant le droit d'auteur. L'importation de produits portant une marque qui est aussi une œuvre protégée par le droit d'auteur peut être considérée comme portant atteinte au droit d'auteur.

87. Par conséquent, la question se pose de savoir comment gérer les différences entre les régimes d'épuisement des droits appliqués en vertu du droit d'auteur et du droit des marques. Au niveau national, les solutions existantes semblent indiquer que, dans l'exemple donné, on peut se demander si l'œuvre protégée par le droit d'auteur fait partie du produit lui-même ou constitue plutôt un accessoire, par exemple un élément de l'emballage ou de l'étiquette du produit. Dans le deuxième cas, la décision prise en droit des marques d'autoriser les importations parallèles l'emporte.

d) Diverses formes d'utilisation autorisées

88. Le fait que certaines utilisations ne nécessitent pas l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou du propriétaire de la marque reflète souvent des décisions de politique générale prises dans ces secteurs du droit de la propriété intellectuelle. Dans la mesure où les différentes formes d'utilisation bénéficiant d'exemptions dans le domaine du droit d'auteur ne correspondent pas nécessairement à celles qui sont exemptées en droit des marques (voir la section III.c) ci-dessus), il ne suffit pas toujours de permettre une utilisation non autorisée particulière de l'objet protégé dans un seul domaine. En cas de chevauchement des protections, une utilisation non autorisée qui est admise en vertu du droit des marques peut quand même constituer une atteinte au droit d'auteur et vice-versa.

89. Par exemple, en vertu du droit des marques, l'utilisation non autorisée d'une marque peut être admise à des fins de publicité comparative sincère au motif que les comparaisons véridiques de faits pertinents peuvent non seulement réduire le coût pour les consommateurs de la recherche d'information, mais aussi influencer positivement sur l'économie en améliorant la transparence du marché¹⁴. Si la législation nationale relative aux marques prévoit une limitation de ce type, la publicité comparative sincère portant sur l'usage d'une marque qui bénéficie aussi de la protection du droit d'auteur peut cependant nécessiter une limitation correspondante dans le domaine du droit d'auteur. Sinon, la publicité comparative admise en vertu du droit des marques peut être considérée comme constituant une atteinte au droit d'auteur¹⁵.

90. Les différences quant aux formes d'utilisation admises en vertu du droit d'auteur et du droit des marques soulèvent donc la question de l'effet sur l'objet bénéficiant d'une double protection. Si l'exemption de l'utilisation dans un domaine constituait aussi un moyen de défense contre l'atteinte dans l'autre domaine, l'objet doublement protégé soumis à toutes les exemptions d'utilisation établies dans les domaines du droit d'auteur et du droit des marques. En revanche, si les limitations correspondantes dans les deux domaines étaient requises, l'objet bénéficiant du chevauchement de protection serait seulement soumis aux des exemptions d'utilisation existant dans le domaine du droit d'auteur et du droit des marques. Dans certains cas, des solutions intermédiaires pourraient être élaborées selon une distinction fonctionnelle. Par exemple, si un logo bénéficiant d'une double protection est utilisé pour distinguer des produits ou des services, on peut considérer que les règles applicables aux marques l'emportent. S'il est utilisé comme un élément d'une œuvre d'art plus complexe et donc placé dans un contexte artistique, les règles relatives au droit d'auteur peuvent s'appliquer.

e) Extension de la protection des œuvres grâce aux marques

91. Alors que la législation relative au droit d'auteur prévoit une durée de protection limitée, le propriétaire d'une marque peut jouir d'une durée de protection illimitée grâce à l'usage continu de la marque dans le commerce ou au renouvellement périodique de

l'enregistrement de la marque (voir la section III.c) ci-dessus). Le titulaire du droit d'auteur et de droits attachés à la marque portant sur un objet qui bénéficie d'un chevauchement de protection doit donc être en mesure de maintenir la protection de la marque après l'expiration de la durée de protection du droit d'auteur. Le maintien de l'enregistrement de la marque peut toutefois être soumis à la condition de l'usage ininterrompu de la marque sur le marché (voir l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC).

92. Toutefois, la portée des droits découlant de la marque n'est pas identique à la portée des droits d'exploitation protégés par la législation relative au droit d'auteur (voir la section III.a) ci-dessus). La législation relative aux marques vise à préserver le caractère distinctif de la marque afin d'éviter la concurrence déloyale et la confusion des consommateurs (voir la section II.b) ci-dessus). Par définition, les droits découlant de la marque sont limités à l'utilisation de l'objet protégé dans le commerce. À l'expiration de la protection du droit d'auteur, le titulaire des droits sur l'objet pouvant bénéficier d'une double protection perd donc le contrôle des utilisations qui en sont faites et qui sont sans rapport avec le commerce, telles que les utilisations à des fins privées, scientifiques et d'enseignement. Selon le droit national, certaines utilisations de ce type peuvent avoir été déjà exemptées de l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pendant la durée de protection au titre du droit d'auteur (voir la section III.c) ci-dessus).

93. De plus, le droit attaché à la marque d'empêcher les tiers d'utiliser celle-ci dans le commerce est soumis au principe de spécialité. Ce droit ne peut être invoqué qu'à l'égard des produits et services pour lesquels la marque est protégée. Ces produits et services sont révélateurs des activités professionnelles du propriétaire de la marque. En l'absence d'usage de la marque sur le marché, en rapport avec des produits et services appropriés, le propriétaire de la marque peut ne pas être en mesure de maintenir la protection de cette dernière. En revanche, le droit d'auteur éteint offre une protection contre toute utilisation commerciale n'ayant pas été autorisée par le titulaire du droit ou permise par la loi – indépendamment des activités professionnelles du titulaire. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, seul le propriétaire d'une marque notoire ou célèbre peut obtenir une position comparable en ce qui concerne l'utilisation dans le commerce du fait de la protection des marques de ce type contre l'affaiblissement ou l'exploitation illicite de la réputation de la marque (voir la section III.a) ci-dessus).

94. Le maintien de la protection d'une marque attachée à une œuvre après l'expiration de la protection de cette même œuvre au titre du droit d'auteur ne permet pas au titulaire des droits de conserver le niveau de protection précédemment accordé. L'objet tombe dans le domaine public pour ce qui est de toutes les formes d'utilisation qui ne sont pas couvertes par d'autres droits attachés à la marque. En particulier, cet objet peut être librement utilisé hors du domaine commercial et dans des relations d'affaires qui ne portent pas sur les produits ou services pour lesquels l'objet bénéficie de la protection relative aux marques.

95. La question du maintien de la protection relative aux marques après l'expiration de la protection du droit d'auteur peut être abordée de plusieurs façons. Du point de vue du droit d'auteur, tout dépend si les motifs qui président à la limitation temporelle du droit d'auteur (voir la section III.c)ii) ci-dessus) exigent que l'objet bénéficiant d'une double protection tombe dans le domaine public *dans son intégralité* ou si la protection résiduelle en vertu du droit des marques peut être conciliée avec les objectifs qui déterminent la limitation temporelle du droit d'auteur. Du point de vue du droit des marques, il convient d'examiner le risque de confusion des consommateurs et d'exploitation déloyale de la réputation de la marque résultant d'une éventuelle règle parallèle d'extinction de la protection du droit

d'auteur et de la protection des marques en cas de double protection, d'une part, et les répercussions sur le système des marques tout entier, d'autre part (voir la section III.c)ii ci-dessus).

f) "Privatisation" des actifs culturels se trouvant dans le domaine public

96. En principe, une œuvre littéraire ou artistique tombée dans le domaine public peut être librement utilisée – y compris à des fins commerciales. Par exemple, une entreprise peut utiliser à des fins publicitaires une mélodie tirée d'un célèbre morceau de musique ou faire figurer des reproductions d'un tableau connu sur l'emballage ou l'étiquette de ses produits. Certaines restrictions peuvent découler de l'exercice du droit moral (voir la section IV.b) ci-dessus) si le droit national prévoit le maintien du droit moral après l'expiration de la durée de protection des droits patrimoniaux reconnus par la législation relative au droit d'auteur.

97. L'utilisation d'œuvres qui sont tombées dans le domaine public, aux fins de la promotion et de la commercialisation de produits ou de services, soulève la question de l'acquisition de droits attachés à la marque sur ces œuvres. Si une entreprise acquiert des droits attachés à une marque sur une œuvre se trouvant dans le domaine public, elle peut empêcher les tiers d'utiliser l'œuvre dans le commerce en tant que signe distinctif à l'égard de produits ou services pour lesquels elle peut invoquer la protection relative aux marques. En ce qui concerne la portée des droits attachés à la marque (voir la section III.a) ci-dessus), l'entreprise serait donc en mesure de s'approprier l'objet qui se trouvait précédemment dans le domaine public.

98. Cette "privatisation" partielle des œuvres du domaine public soulève plusieurs questions. D'une part, il faut prendre en considération le fait que l'œuvre concernée peut être devenue un élément du patrimoine culturel d'une société donnée. Par conséquent, la question se pose de savoir s'il est approprié qu'une personne physique ou morale acquiert des droits attachés à une marque sur l'œuvre concernée. Il peut être nécessaire de permettre la libre utilisation des symboles culturels par toute personne, y compris l'ensemble des commerçants. D'autre part, la libre utilisation des œuvres se trouvant dans le domaine public par tous les acteurs du marché peut créer une certaine confusion dès lors que les consommateurs associent une œuvre distinctive à un commerçant particulier. Dans l'esprit des consommateurs, le lien avec un commerçant donné peut être le fruit d'un investissement important dans les activités de promotion et de publicité. L'utilisation de la même œuvre par d'autres commerçants peut donc être considérée comme un acte d'exploitation déloyale tirant indûment profit des résultats obtenus par un autre.

V. CONCLUSIONS

99. Les conclusions ci-après résument un certain nombre de questions portant sur le rapport entre les marques et les œuvres littéraires et artistiques d'un point de vue théorique et pratique. Tandis que la section a) vise à faire le point sur le chevauchement existant, sur la base de considérations d'ordre fonctionnel, la section b) donne un aperçu des domaines dans lesquels la définition d'objectifs de politique générale complémentaires pourrait être envisagée.

a) Les œuvres et les marques en tant que moyens de communication

100. L'analyse comparative des motifs et des critères de la protection du droit d'auteur et des marques a révélé que les limites théoriques des deux régimes de protection diffèrent notablement. Le lien entre ces deux branches du droit de la propriété intellectuelle semble reposer essentiellement sur des faits – objets pouvant bénéficier aussi bien de la protection du droit d'auteur que de la protection des marques (voir le chapitre II).

101. Toutefois, le point de rencontre entre les deux branches du droit de la propriété intellectuelle apparaît si l'on considère qu'une marque, du fait de ses diverses fonctions, devient inévitablement le support d'information, par exemple en ce qui concerne l'origine commerciale d'un produit, la réputation du fabricant et les qualités et caractéristiques des produits ou services concernés. En d'autres termes, une marque peut être considérée comme l'élément central de la communication avec les consommateurs et les acheteurs potentiels d'un produit ou service. Les messages transmis dépendent de la stratégie mise en œuvre par le propriétaire de la marque en matière de promotion et de vente. Si la marque est devenue le symbole d'un certain style de vie ou d'une certaine tournure d'esprit, on peut même affirmer que la marque elle-même est devenue un produit. Le consommateur peut acquérir le produit ou le service portant cette marque essentiellement en raison de l'image qu'elle véhicule.

102. On peut donc distinguer la protection du droit d'auteur et la protection des marques dans la mesure où l'on admet le fait que ces deux secteurs du droit offrent une protection aux supports d'information¹⁶. Si cela semble évident en ce qui concerne les œuvres littéraires et artistiques, il faut reconnaître que l'information transmise par une marque a un caractère moins net. Les associations qui se créent dans l'esprit des consommateurs dépendent de la situation sur le marché et des activités de promotion et de publicité menées par le propriétaire de la marque.

103. La définition de la fonction de communication en tant qu'élément commun de la protection du droit d'auteur et de la protection des marques permet une meilleure compréhension des points de rencontre qui découlent de l'analyse de la portée de chacun des régimes de protection. La protection des marques se rapproche des droits d'exploitation reconnus au titre du droit d'auteur dans le domaine de la protection des marques notoires et célèbres contre l'affaiblissement (voir la section III.a)). Ces marques peuvent même transmettre des messages complexes concernant le style de vie qui dépassent la simple indication de l'origine commerciale ou de la qualité. Dans un certain sens, la fonction de communication est particulièrement importante dans ce domaine. D'où le rapprochement avec les droits d'exploitation indépendamment du fondement de la protection contre l'affaiblissement en droit de la concurrence (voir la section III.a)).

104. En ce qui concerne les limitations à la protection, l'exemption concernant l'autorisation du titulaire du droit qui s'applique à l'utilisation de l'objet protégé à des fins de compte rendu ou de parodie existe non seulement dans le domaine du droit d'auteur mais aussi en droit des marques. La liberté d'expression qui est à la base de ce type de limitation (voir la section III.c)) est peut-être la principale explication de l'existence de cette exemption dans les deux régimes. Toutefois, le fait qu'il existe des cas de parodie des marques montre que ces dernières peuvent constituer des moyens de communication et même donner lieu à des débats intellectuels.

105. Par conséquent, le rapport des marques avec les œuvres littéraires et artistiques peut être entendu comme un rapport entre différents moyens de communication. Cette conception élargie permet de mieux comprendre les principes complémentaires qui précisent le rapport entre les deux branches du droit de la propriété intellectuelle.

b) Objectifs de politique générale complémentaires

106. La double protection du droit d'auteur et des marques applicable à certains objets (voir la section II.c) ci-dessus) soulève la question de savoir s'il est nécessaire d'établir une certaine cohérence entre les deux branches du droit de la propriété intellectuelle en définissant des objectifs de politique générale complémentaires et des lignes directrices, en particulier dans les domaines suivants :

– la valeur des œuvres littéraires et artistiques en tant qu'expressions de la créativité personnelle et éléments du patrimoine culturel (voir le chapitre IV.b) et f), points intitulés "Droit moral de l'auteur" et à "Privatisation" des actifs culturels se trouvant dans le domaine public");

– le domaine des régimes d'épuisement des droits (voir le chapitre IV.c), point intitulé "Divers régimes d'épuisement des droits");

– le champ d'utilisation autorisé par la loi, tel que les limitations relatives aux communications, par exemple les limitations à des fins de citation, de compte rendu et de parodie, de discours commercial (publicité comparative) et de privilèges destinés à la presse et aux médias (voir le chapitre IV.d), point intitulé "Diverses formes d'utilisation autorisées");

– l'équilibre entre la portée spécifique des différents secteurs de la protection de la propriété intellectuelle et le principe de la libre concurrence dans une économie de marché (voir le chapitre IV.e), point intitulé "Extension de la protection des œuvres grâce aux marques").

[Fin du document]

Notes :

¹ Cf. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, 2^e édition, Paris 1978, page 538; Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Londres 1987, pages 5 et 6.

² Cf. Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, quatrième considérant.

- ³ Dans le présent document, le terme “marque” s’entend des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des marques de service.
- ⁴ Voir Cour européenne de justice, *SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG*, affaire C-10/89, jugement du 17 octobre 1990, paragraphe 13.
- ⁵ Cf. Cour européenne de justice, *Arsenal Football Club plc c. Matthew Reed*, affaire C-206/01, opinion de l’avocat général Colomer du 13 juin 2002, paragraphes 46 et 47.
- ⁶ Cf. Cour suprême des États-Unis d’Amérique, *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 163 et 164 (1995).
- ⁷ Voir Cornish/Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Londres 2003, page 587.
- ⁸ Voir, par exemple la décision de la Cour suprême des États Unis d’Amérique dans l’affaire *Dastar Corporation c. Twentieth Century Fox Film Corporation et al.*, 539 U.S. (2003). En ce qui concerne la situation en France, voir Edelman, *Recueil Dalloz* 2004, n° 19, pages 1372-1376.
- ⁹ S’agissant de l’allongement de la durée de protection, voir la décision de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique dans l’affaire *Eldred c. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003).
- ¹⁰ Voir par exemple, la législation relative au droit d’auteur de la France.
- ¹¹ Voir les délibérations qui ont eu lieu lors de la Conférence de Bruxelles de 1948 sur la révision de la Convention de Berne, documents de la conférence réunie à Bruxelles, page 100. Voir États Unis d’Amérique – article 110.5) de la loi des États-Unis d’Amérique sur le droit d’auteur, rapport du groupe spécial, document WT/DS160/R de l’OMC.
- ¹² Voir les délibérations qui ont eu lieu lors de la Conférence de Stockholm de 1967 sur la révision de la Convention de Berne, actes de la Conférence de Stockholm, page 1165. Voir Desbois/Françon/Kéréver, *Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins*, Paris, 1976, pages 207-209; Ricketson, *ibid.*, pages 537-542.
- ¹³ Pour une analyse interprétative du critère relatif aux exceptions limitées prévues à l’article 17 de l’Accord sur les ADPIC, d’une part, et le “triple critère” de l’article 13 de l’Accord sur les ADPIC, d’autre part, voir États-Unis d’Amérique – article 110.5) de la loi des États Unis d’Amérique sur le droit d’auteur, rapport du groupe spécial, document WT/DS160/R de l’OMC, daté du 15 juin 2000, d’une part, et Communautés européennes – protection des marques et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, rapport du groupe spécial, document WT/DS174/R de l’OMC (Demande des États Unis d’Amérique) et document WT/DS290/R (Demande de l’Australie), datés du 15 mars 2005, d’autre part.
- ¹⁴ Voir “Protection contre la concurrence déloyale. Analyse de la situation mondiale actuelle”, publication n° 725 de l’OMPI, Genève, 1994, page 64.
- ¹⁵ Voir la décision de la Haute Cour du Royaume-Uni, *IPC Media Ltd. c. News Group Newspaper Ltd.*, EWHC 317 (2005).
- ¹⁶ Voir Cornish/Llewelyn, *ibid.*, 571.