

2

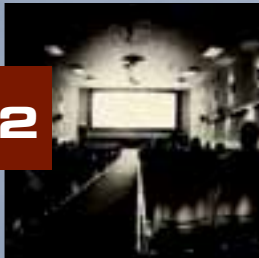


LES MAÎTRES MODERNES EN DANGER

9

DES IDÉES GÉNIALES

12



L'OBTENTION DES DROITS: DU SCÉNARIO À L'ÉCRAN

www.wipoo.int

TABLE DES MATIÈRES

- 2 **LES MAÎTRES MODERNES EN DANGER**
- 5 **LES IDÉES ET LES ENTREPRISES:
UN RAPPORT FUSIONNEL**
- 9 **DES IDÉES GÉNIALES**
- 12 **L'OBTENTION DES DROITS: DU SCÉNARIO À L'ÉCRAN**
- 15 **L'INDICE MONDIAL DE L'INNOVATION:
ÉCLAIRAGE ET TENDANCES**
- 18 **BARBIE & BRATZ: LE BRAS DE FER CONTINUE**
- 21 **INNOVATION: SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES**
- 24 **L'ACTUALITÉ EN BREF**

LES MAÎTRES MODERNES EN DANGER



Photo: Giacometti Foundation

Alberto Giacometti, Femme de Venise IX, 1956, bronze.

Des faux de cette œuvre originale ont été saisis à la demande de la Fondation Giacometti.

D'une valeur estimée à €43 milliards en 2010, le marché de l'art connaît un essor fulgurant, ce qui donne lieu à une hausse inquiétante du nombre de contrefaçons en circulation. Tandis que la valeur commerciale de l'art va crescendo, le nombre de copies illégales d'œuvres de très grande valeur qui pénètrent sur le marché ne cesse lui aussi de progresser. Les propriétaires de galeries comme les titulaires de droits s'accordent à dire que cette tendance suscite une vive inquiétude. La contrefaçon,¹ à savoir la reproduction non autorisée de tout ou partie d'une œuvre d'art, compromet les droits patrimoniaux et moraux des créateurs d'œuvres visuelles et la confiance du public envers l'intégrité des musées et d'autres dépositaires du patrimoine culturel – sans parler de la détresse qu'elle provoque chez les amateurs et collectionneurs d'art amenés à tort à dépenser des sommes conséquentes pour acquérir des œuvres qu'ils pensaient authentiques ou originales.

Si la copie illégale de films ou de pièces musicales et son effet dévastateur sur l'emploi et l'économie fait régulièrement la une des journaux, le sort des artistes et la menace que fait peser la reproduction non autorisée de leurs œuvres sur leurs droits de propriété intellectuelle passent souvent inaperçus. La Fondation Giacometti et la Succession Picasso, en charge de la gestion des droits relatifs aux œuvres de deux grands génies de la création du XX^e siècle, le sculpteur suisse Alberto Giacometti et l'artiste espagnol Pablo Picasso, ont récemment redoublé d'efforts pour faire prendre conscience au public de la nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle (tant patrimoniaux que moraux) des artistes sur leurs œuvres.

Les œuvres d'Alberto Giacometti (1901-1966) et de Pablo Picasso (1881-1973) se vendent invariablement aux prix les plus élevés du marché. À ce titre, ces artistes deviennent régulièrement la proie de contrefacteurs sans scrupules cherchant à tirer profit de leur popularité et de leur réputation.

Le Prix Annette Giacometti

Soucieuse de faire mieux connaître le sort des artistes et les difficultés rencontrées par les titulaires de droits, la Fondation Giacometti a lancé pour la première fois en 2011 le Prix Annette Giacometti. Cette récompense, en hommage aux inlassables efforts déployés par la veuve du sculpteur pour lutter contre la contrefaçon, a été remise au Victoria and Albert Museum de Londres, au Royaume-Uni, pour son exposition intitulée "The Metropolitan Police Service's Investigation of Fakes and Forgeries", organisée en janvier et février 2010. Cette expo présentait des œuvres d'art de contrefaçon saisies par les autorités qui, si elles avaient été authentiques, auraient atteint une valeur de quatre millions de livres sterling, traitait des conséquences financières et culturelles de cette criminalité sur la société contemporaine.

La fondation a également attribué une bourse d'une valeur de 10 000 euros à deux étudiants, Florian Harribey et Lucas Perrinet, pour leur court-métrage documentaire sur la création d'une œuvre d'art et la reproduction non autorisée dont elle faisait ensuite l'objet.

En 2009 par exemple, au cours de l'une des escroqueries les plus subtiles de ces derniers temps, la police allemande a mis la main sur quelque 1200 sculptures – d'une valeur de marché de plus d'un milliard d'euros – réalisées dans le style emblématique de Giacometti. En avril 2011, le tribunal régional de Stuttgart a condamné les prévenus non seulement pour fraude commerciale et falsification de documents originaux mais également, grâce à l'intervention de la fondation, pour violation du droit d'auteur, ce qui fait de cette condamnation la première à reconnaître à l'artiste le statut de victime d'une atteinte au droit d'auteur.

Un problème croissant

Aux yeux de Véronique Wiesinger, directrice et conservatrice en chef de la Fondation Giacometti, la contrefaçon des œuvres d'art est un problème croissant qui atteint des proportions "industrielles". "Aujourd'hui, les faux et les contrefaçons s'infiltrent jusque dans les collections des musées où ils altèrent la façon dont les visiteurs perçoivent l'héritage laissé par les artistes", déclare-t-elle. "Il est urgent de prendre des mesures pour protéger le patrimoine culturel des générations futures, [faire] respecter les artistes, les œuvres et leurs droits de propriété intellectuelle, et défendre les amateurs et les collectionneurs d'art", ajoute-t-elle. "Les prix atteints par les œuvres d'art authentiques sont le reflet de la place grandissante accordée au patrimoine culturel dans la société et l'économie de la culture. La multiplication des contrefaçons engendrée par cette envolée des prix étouffe le marché des œuvres authentiques et pervertit le patrimoine culturel de l'humanité", déclare-t-elle. Mme Wiesinger est convaincue que le but des contrefacteurs d'œuvres d'art est uniquement lucratif. "Pour eux, il s'agit seulement de faire de l'argent facile en exploitant la notoriété de la création d'autrui", indique-t-elle. "Ce sont des vampires et des parasites, et leur production étouffera lentement mais sûrement la création si nous ne réagissons pas".

¹ Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, le terme "contrefaçon" est généralement associé à des atteintes à des produits de marque tandis que le terme "piratage" est souvent utilisé dans le cadre de violations du droit d'auteur – voir l'article 51 (note de bas de page 14) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Si le phénomène des faux et des contrefaçons n'est pas nouveau, le problème s'est aggravé du fait de plusieurs facteurs qui caractérisent le marché de l'art international depuis ces 20 dernières années. Aujourd'hui, l'art attire un nombre d'acheteurs bien plus important que par le passé – 20 fois plus élevé que dans les années 1990 selon certains observateurs. De fait, face à la volatilité des marchés financiers, l'art sert de valeur refuge pour les investisseurs en quête de sécurité. C'est ainsi que suite à l'envolée des prix, et du fait de l'intérêt croissant suscité par l'art, le marché parallèle de la contrefaçon a commencé à prospérer.

L'impact des nouvelles technologies

La généralisation de l'accès aux techniques numériques et les faibles coûts de production d'œuvres d'art traditionnelles – qu'il s'agisse de peinture, de dessin ou de sculpture – ont également permis aux contrefacteurs et aux escrocs de pénétrer plus facilement sur le marché de l'art et de tromper des amateurs d'art trop zélés en les amenant à acheter des produits contrefaits.

"Des millions de contrefaçons circulent sur la Toile", explique Mme Wiesinger. Si l'Internet procure aux clients "des outils très précieux pour débusquer et acheter toutes sortes de marchandises... il donne également la possibilité de vendre régulièrement des contrefaçons en tout anonymat dans le monde entier", ajoute-t-elle.

Aussi bien la Fondation Giacometti que la Succession Picasso s'accordent à penser que l'idée qui s'est enracinée lors de l'apparition de l'Internet et qui veut que tout contenu puisse être téléchargé "gratuitement" nuit aux intérêts des artistes et de la créativité en général et met gravement en péril le secteur de la culture. Toutes deux soulignent la nécessité de travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs d'accès à l'Internet et les services de ventes aux enchères en ligne pour trouver et mettre en place des solutions efficaces afin d'enrayer la propagation de copies illicites d'œuvres d'art. Elles remarquent également que du fait des pratiques actuelles, il est extrêmement difficile pour les titulaires de droits de suivre efficacement le marché de l'art en ligne pour y repérer des contrefaçons.

En l'absence de syndicats d'artistes, la communauté artistique dispose de peu de moyens pour lutter contre la progression alarmante de ce commerce illégal – une situation rendue d'autant plus complexe que le degré de sensibilisation aux questions de propriété intellectuelle dans le domaine des arts visuels est faible. Comme l'explique Mme Wiesinger, "il est rare que les artistes se mobilisent; il s'agit le plus souvent de personnes solitaires, concentrées sur leurs créations, contrairement aux contrefacteurs qui, eux, sont bien organisés et généralement liés à des réseaux criminels internationaux".

Les sociétés de gestion collective représentent pour les artistes la structure qui se rapproche le plus d'un syndicat mais, comme le fait remarquer Mme Andrieu, responsable des affaires juridiques de la Succession Picasso, en règle générale, ces organismes "fonctionnent sur une base territoriale de moins en moins adaptée au marché mondial". Selon elle, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du phénomène de la contrefaçon dans le secteur artistique, une stratégie plus globale en matière de propriété intellectuelle s'impose. Les sociétés de gestion collective, explique-t-elle, "ont un domaine d'intervention très restreint, strictement limité au droit d'auteur". Et d'ajouter que ces organismes disposent rarement des ressources nécessaires pour entamer une lutte coûteuse et de longue haleine contre ce phénomène.

Original



Contrefaçon



Photo: Giacometti Foundation

Alberto Giacometti, [Annette], 1960, huile sur toile.

Cette copie, qui porte une fausse signature, date des années 1970 et a été saisie à la demande de la Fondation Giacometti.

Mme Andrieu explique que l'expérience récente de la Succession Picasso l'incite à élaborer une approche plus directe et plus globale de la gestion et de la protection du patrimoine Picasso. L'objectif primordial de la Succession est de préserver l'héritage de Picasso en tant qu'artiste de premier plan. Le nom de l'artiste jouit d'une telle renommée et d'une telle réputation qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie de propriété intellectuelle multiforme qui soit également axée sur les droits de marque et de personnalité. Ainsi, la Succession Picasso s'attaque non seulement à la reproduction non autorisée des œuvres de l'artiste mais prend aussi des mesures concertées contre l'utilisation non autorisée du nom de l'artiste pour commercialiser des produits sous cette marque.

Le nom "Picasso" est synonyme de modernité et d'esprit inventif, deux valeurs dont la société fait grand cas. Or, de nombreux acteurs économiques, légitimes ou non, ont pris conscience qu'en associant le nom de l'artiste à leur produit, ils pouvaient le présenter sous une lumière flatteuse, raison pour laquelle certains d'entre eux ont cherché à acquérir des droits privés – en faisant enregistrer une marque – sur le nom "Picasso" sans l'autorisation de la Succession. De manière analogue, comme l'explique Mme Andrieu, les noms de domaine évoquant "Picasso" "servent d'autoroute pour diriger les



Photo: Succession Picasso, Paris, 2011

Exemple de reproduction non autorisée d'œuvres de Picasso sur un produit manufacturé



utilisateurs en ligne vers des sites ne présentant aucun rapport avec Picasso et impliquant souvent des produits non autorisés estampillés Picasso”.

Soucieuse de lutter contre ce “parasitisme”, la Succession Picasso s’emploie autant que possible à obtenir des droits de marque et à mettre fin à toute utilisation non autorisée du nom de l’artiste. Il s’agit néanmoins d’un combat difficile, notamment du fait que dans plusieurs juridictions, il est impossible de faire opposition à l’enregistrement d’une marque si l’on n’était pas préalablement propriétaire d’une marque dans la classe de produits pour laquelle elle est en cours d’enregistrement.

Résoudre ces problèmes nécessite un important investissement financier. Des ressources considérables sont ainsi consacrées à la surveillance du marché de l’art en ligne et à la recherche de données d’archive pour établir l’authenticité et la provenance des œuvres d’art. Ces dernières années, la Fondation Giacometti et la Succession Picasso ont consacré des millions d’euros à la lutte contre la contrefaçon. Pour Mme Andrieu, ces montants sont très insuffisants et ne permettent pas de poursuivre tous les cas d’infraction.

Déterminés à faire prendre conscience du problème, ces deux titulaires de droits conjuguent leurs efforts à ceux d’autres homologues afin d’échanger des informations et de coordonner la défense des droits et de l’héritage des artistes dont ils gèrent la succession. L’idée de créer une association internationale pour représenter ces intérêts remporte une adhésion croissante. “Il importe que les arts visuels soient aussi bien organisés que la musique ou le cinéma pour protéger leurs droits”, déclare Mme Wiesinger.

Si la lutte contre la multiplication des contrefaçons dans le monde de l’art est une tâche colossale, Mme

Wiesinger est très claire quant aux responsabilités des titulaires de droits. “Les titulaires des droits d’un artiste ont également des obligations. L’une d’entre elles consiste à faire respecter le nom ou l’héritage de cet artiste. Nous refusons que la réputation de l’artiste soit entachée. Nous refusons que le public soit trompé face à des copies de second ordre ou à des parodies. Nous refusons que les collectionneurs soient escroqués et nous voulons que les musées aient une meilleure connaissance des questions de droit d’auteur liées à l’exposition, à la reproduction et à la conservation des œuvres d’art”, affirme-t-elle.

Les faussaires et les contrefacteurs ne reculent devant rien pour se donner une apparence de légitimité. Quiconque serait tenté de pénétrer sur le marché de l’art doit donc se rappeler de la célèbre mise en garde “que l’acheteur soit vigilant”, car la hausse de la valeur des œuvres d’art va de pair avec l’augmentation du risque de se voir confronté à une contrefaçon

L’ampleur et la complexité du phénomène de la contrefaçon et son effet dévastateur sur les artistes et les titulaires de droits ainsi que sur notre patrimoine culturel commun soulignent la nécessité de trouver des solutions efficaces pour lutter contre ce problème. Selon Mme Andrieu, les arts visuels sont les plus durement touchés par une méconnaissance généralisée de la part des pouvoirs publics, du grand public et des médias, du préjudice causé par la contrefaçon. Elle explique qu’“il s’agit d’une forme complexe de contrefaçon qui tient au caractère intrinsèque de toute œuvre d’art. Il convient d’aborder ce type de contrefaçon non seulement sous l’angle de la suppression des faux artistiques mais également sous celui de la protection du droit d’auteur, une dimension souvent négligée”.

Faux et contrefaçons

Quelle est la différence entre un faux et une contrefaçon? Dans quel contexte est-il possible de copier légalement une œuvre d’art et dans quel contexte s’agit-il d’un délit? Il suffit de pénétrer dans l’univers de la contrefaçon pour être rapidement confronté à une pléthore de termes prêtant à confusion. La récente exposition organisée par le Victoria and Albert Museum de Londres, au Royaume-Uni, nous donne quelques précieux éclaircissements sur le sujet.

Qu’est-ce qu’un faux? ...un objet qui a été modifié, par exemple par l’ajout d’une signature ou l’introduction de fausses indications sur le passé de l’objet dans l’intention de réaliser une escroquerie ou d’accroître sa valeur.

Qu’est-ce qu’une copie? ...une réplique exacte d’une œuvre préexistante ou une œuvre imitant le style d’un artiste donné ou créée dans ce style. Si l’œuvre est dans le domaine public, il n’est pas illégal d’en faire une copie à condition que ce ne soit pas dans le but de tromper ou de faire croire qu’il s’agit d’une œuvre originale. Pour reproduire une œuvre contemporaine protégée par le droit d’auteur, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’artiste dont une copie de l’œuvre est réalisée.

Qu’est-ce qu’une erreur d’attribution? ...il s’agit d’un type d’erreur qui se produit au moment d’établir l’identité de l’artiste originel d’une œuvre et qui intervient généralement après qu’une œuvre a été restaurée et des détails originaux dissimulés. On considère qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, sans intention de tromper.

Qu’est-ce qu’une contrefaçon? ...un objet créé *ex nihilo* dans l’intention de tromper – il s’agit de l’imitation frauduleuse d’une œuvre existante.

Qu’est-ce qu’une fraude? ...un acte consistant à faire croire qu’un objet n’est pas ce qu’il est réellement, à des fins délictueuses.

LES IDÉES ET LES ENTREPRISES

un rapport fusionnel

Les idées sont la pierre angulaire de l'activité économique. Dans l'environnement commercial d'aujourd'hui, en constante évolution et où la concurrence règne en maître, les entreprises sont tributaires d'un afflux régulier de nouvelles idées permettant d'améliorer la conception des produits et des services, de présenter des marques et de dialoguer avec les utilisateurs. Toutes ces opérations sont très peu friandes en recherche-développement: elles sont par nature le fruit d'une activité créative et sont généralement le fait de microentreprises ou d'individus ingénieurs, hautement qualifiés, axés sur la résolution de problèmes et appartenant aux industries de la création ou au milieu universitaire. Dans cet article, **Maxine Horn**, PDG de Creative Barcode,² étudie les obstacles auxquels se heurtent les esprits innovants dans une économie où l'innovation ouverte prend une place de plus en plus importante et explique comment les mécanismes de protection ouverts, à l'image de Creative Barcode®, peuvent contribuer à rendre le milieu de l'innovation ouverte plus efficace et plus équitable.

L'origine de l'innovation

À l'origine de toute innovation se trouve généralement un individu – qu'il s'agisse d'un concepteur, d'un inventeur (indépendant ou non), d'un scientifique, d'un ingénieur ou d'un entrepreneur. Or, il est rare que ces individus disposent des moyens ou des compétences nécessaires pour amener leurs idées sur le marché sans aide extérieure. Ils comptent pour ce faire sur l'expertise et les ressources du monde des affaires. Leur intérêt premier, plutôt que de commercialiser eux-mêmes leur savoir, consiste à le négocier par le biais d'une création conjointe ou d'une collaboration avec des partenaires leur permettant d'accéder au marché. Cette association peut à première vue sembler naturelle et complémentaire mais en réalité, elle présente de multiples problèmes.

Accéder au marché est un parcours semé d'embûches. Pour que des idées ou un savoir novateurs aient la moindre chance de réussir sur le plan commercial, les individus qui en sont à l'origine n'ont pas d'autre choix que de s'associer à l'industrie à un stade précoce du processus. Or, dévoiler des idées à un stade précoce de possibles partenaires industriels, avant même la signature d'un précontrat, peut être une opération à risques. Trop souvent en effet, les créateurs sont brusquement écartés du circuit commercial après que leurs concepts, leurs idées et leurs propositions ont été repris et exploités par des investisseurs commerciaux sans autorisation et sans rétribution.

Cette situation s'explique en grande partie par l'opinion très répandue selon laquelle les "idées" sont présentes en abondance, gratuitement, et n'ont aucune valeur tant qu'elles ne sont pas commercialisées. À l'heure de l'innovation ouverte, les créateurs professionnels se heurtent à une concurrence illimitée et se sentent menacés dans leur activité. Si l'innovation ouverte et l'externalisation à grande échelle créent des opportunités pour les créateurs professionnels et les entreprises, elles soulèvent également des questions importantes quant aux modèles de rémunération dans des

secteurs travaillant selon un système de rémunération en fonction de la tâche accomplie.

Dans de nombreux cas, l'argumentaire client a cédé la place à une sorte d'externalisation à petite échelle, orchestrée par le client, lequel voit dans l'ouverture une opportunité de réduction des coûts. Il en découle un problème de confiance. En effet, pour que l'innovation ouverte prospère, il importe que les modèles d'échanges commerciaux entre ces deux communautés prévoient une rémunération équitable pour les créateurs professionnels.

Pouvoir divulguer en toute sécurité une innovation à un stade précoce est crucial dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec des partenaires commerciaux. Or, les créateurs professionnels sont dans une position extrêmement vulnérable au stade précontrat, sachant que la divulgation de propositions détaillées est une étape incontournable de toute nouvelle activité commerciale.

Au sein des industries de la création et du milieu universitaire, nombreux sont ceux qui préconisent une culture différente de l'innovation ouverte, assortie d'une plus grande protection et qui défend la commercialisation d'idées émanant de créateurs professionnels sur la base de l'éthique, de la confiance et de l'octroi d'autorisations. En l'absence de respect sur le plan commercial des idées fondées sur le savoir, de l'expérience et du savoir-faire, rien n'encourage vraiment les créateurs professionnels à participer au système d'innovation ouverte.

De nombreuses entreprises sont réticentes à l'idée de signer des accords de non-divulgation, de crainte d'incidences négatives sur leur propre propriété intellectuelle. Or, sans contrat de ce type, les idées et concepts des créateurs professionnels sont foncièrement non protégés. Ils courent alors le risque d'une appropriation illicite de leurs idées et la situation peut donner lieu à des entraves à l'innovation dans les domaines de l'innovation ouverte et de l'externalisation à grande échelle.

¹ www.creativebarcode.com





CREATIVE[®] BARCODE

Upholding the value of creativity*

* Préserver la valeur de la créativité

...et la protection de la propriété intellectuelle?

Les mécanismes traditionnels de protection de la propriété intellectuelle et les législations en la matière ne protègent pas les idées en tant que telles. Lorsqu'une entreprise de création découvre qu'une proposition soumise en réponse à une véritable demande de renseignements d'entreprise a fait l'objet d'une appropriation illicite par un tiers, elle est souvent surprise de se retrouver en position de faiblesse en matière de droit d'auteur. Même si la partie contrevenante reconnaît avoir été "influencée" par une proposition présentée par une entreprise de création, apporter la preuve d'une atteinte au droit d'auteur peut se révéler une tâche ardue, de longue haleine et onéreuse. La modification de l'intitulé d'une œuvre, de la structure et de l'aspect d'éléments visuels joue en défaveur d'une revendication de droits d'auteur, même si les idées centrales et stratégiques représentées par cette œuvre visuelle sont reprises. Ce sont généralement ces idées centrales qui ont de la valeur; pourtant, elles ne sont pas protégées au titre du droit d'auteur, ce que les professionnels de la création ignorent souvent.

S'agissant des brevets, on estime que 75% de l'ensemble des innovations ne remplissent pas les critères de la protection par brevet. Pour bénéficier de ce type de protection, une invention doit en effet remplir les conditions de brevetabilité telles qu'elles sont définies dans les législations nationales sur les brevets. Globalement, l'invention revendiquée doit être nouvelle, impliquer une activité inventive (principe de non-évidence) et être susceptible d'application industrielle (être utile). Cela dit, il peut être possible de protéger ce type d'innovation au titre du secret d'affaires (voir encadré).

À l'évidence, être titulaire d'idées en soi pourrait constituer un frein à l'innovation et au progrès social. Dans ce contexte, la question se pose de savoir de quels moyens disposent les créateurs professionnels pour protéger leurs intérêts. Ils pourraient éventuellement s'employer à établir une distinction entre leurs idées, destinées à résoudre un problème précis, et celles, théoriques, du grand public. Ils pourraient aussi avancer que leur œuvre a autant de valeur que toute autre expression ou interprétation créative et avoir recours à la justice pour jouir des mêmes droits patrimoniaux et moraux que d'autres créateurs. Or, modifier la loi sur la propriété intellectuelle est un processus complexe et très long.

Une approche plus réaliste et plus rapide consisterait à faire en sorte que les industries de la création se réunissent dans le cadre d'un système prévoyant un mandat juste, simple, fondé sur le principe établi de la confiance et de l'utilisation soumise à autorisation – en d'autres termes, il s'agirait de créer une norme commerciale éthique qui finirait par s'imposer suite à l'apparition d'une masse critique d'utilisateurs.

Si chaque créateur apposait un code-barres sur son œuvre, il serait possible d'enregistrer le nom du créateur, la date de création, un descriptif de la solution créative et de son interprétation visuelle ainsi que la date à laquelle l'œuvre aura été transmise à un tiers, pour quelle raison et par quel moyen. S'il apparaissait qu'une autre partie avait présenté une solution identique ou quasi-identique à un tiers, assortie de conditions plus avantageuses, il serait également possible de remonter jusqu'à cette transaction et d'apporter des éléments probants. Un tel système contribuerait à éliminer les conflits et à éviter toute appropriation illicite d'œuvres sur des marchés à forte concurrence sur le plan commercial.

La protection au titre du secret d'affaires

Les secrets d'affaires peuvent faire l'objet d'une protection pour une durée illimitée. Si les conditions varient d'un pays à l'autre, en règle générale, pour que des renseignements soient considérés comme un secret d'affaires:

- ils doivent être secrets (c'est-à-dire qu'ils ne sont en général pas connus des milieux qui s'intéressent normalement à ce type d'information ou que ces milieux n'y ont pas facilement accès);
- ils doivent avoir une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;
- des mesures raisonnables doivent avoir été prises par le détenteur légitime des informations pour les garder secrètes (par exemple, par le biais d'accords de confidentialité).

En quoi consiste Creative Barcode®

Application logicielle novatrice, Creative Barcode® permet aux utilisateurs de créer des codes-barres numériques uniques qui renferment la date et la source de la création, le nom du titulaire de l'œuvre et le fait que son utilisation est soumise à autorisation. Toutes ces informations sont intégrées dans les propositions, concepts, éléments visuels, films et vidéos. Une charte de confiance est également conclue préalablement à la divulgation entre le créateur et le tiers qui garantit une protection aux deux parties. Le créateur certifie que les idées protégées par code-barres sont originales et c'est sur cette base que le bénéficiaire s'engage à ne divulguer et n'utiliser aucune de ces idées sans autorisation. Le code-barres permet également au bénéficiaire de répondre facilement et rapidement à toute mise en cause par un tiers de la source d'un concept. En cas de litige, l'action en justice se fondera non pas sur une plainte pour atteinte au droit d'auteur, qui pourrait se révéler difficile à défendre, mais sur une violation de la charte de confiance.

Les fichiers assortis du code-barres sont transmis par le biais du système de transfert de fichiers de Creative Barcode®, lequel enregistre la date d'envoi des fichiers, l'identité de leur destinataire et leur date de téléchargement. Le destinataire ne peut accéder aux fichiers qu'après avoir coché la case indiquant qu'il accepte les dispositions prévues dans la charte de confiance.

Creative Barcode® offre également à ses membres le libre accès et la libre utilisation de contrats de licence à l'appui de futurs accords.

Réduire la vulnérabilité des créateurs permet de faire apparaître un nombre beaucoup plus important d'opportunités en ce qui concerne la vente et l'achat d'innovations axées sur la résolution de problèmes.

Creative Barcode®, le premier système numérique de "protection ouverte" au monde, offre aux créateurs, cocréateurs et propriétaires de marques une solution numérique permettant de retrouver la date, la source et le titulaire d'une création et de suivre l'utilisation faite d'œuvres conceptuelles ne se trouvant pas dans le domaine public. Destiné à réduire la vulnérabilité des professionnels de la création, il facilite la divulgation sécurisée de propositions, d'idées et de concepts créatifs dans la perspective de mener de nouvelles activités commerciales, de participer à des concours d'innovation ouverte ou d'élaborer des concepts en vue de présenter et de négocier une licence de commercialisation avec un tiers à un stade précontrat. Doté de conditions d'utilisation très simples, il offre une protection mutuelle au créateur et au tiers. Le créateur déclare au bénéficiaire que les œuvres assorties d'un code-barres sont originales et qu'il est seul à pouvoir les divulguer et, selon ce principe, le bénéficiaire accepte de ne pas les divulguer et de ne pas les utiliser à titre commercial ou non sans l'autorisation du créateur. Le système est équilibré, équitable, éthique et offre une protection réciproque.

Fort de plus de 300 000 indépendants et de quelque 30 000 petites et moyennes entreprises (PME) actifs dans le secteur des industries de la création au Royaume-Uni seulement, Creative Barcode® entend créer une masse critique d'utilisateurs agissant selon des conditions commerciales sûres et éthiques, ce qui favorisera un flux continu d'idées vers des

entreprises en quête de solutions novatrices en termes de marketing, de processus de développement de nouveaux produits et services, de marques et de publicité.

Règlement des litiges

En cas de litige entre des membres de Creative Barcode® et des destinataires de fichiers, il est désormais possible de faire appel à un service adapté de règlement des litiges proposé par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La charte de confiance de Creative Barcode stipule que:

"En cas de litige relatif à une violation présumée des clauses prévues par Creative Barcode®, nous convenons que recourir au Règlement de médiation de l'OMPI serait une approche plus appropriée, plus économique et plus rapide qu'un procès en justice. Par conséquent, nous déclarons être disposés, en cas de litige, à envisager un règlement par le biais du système de médiation de l'OMPI."

Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, comme la médiation ou l'arbitrage, permettent aux parties de régler les litiges qui les opposent de manière rapide, économique et confidentielle sans recourir aux tribunaux. Ces procédures sont consensuelles, ce qui explique pourquoi la clause de la charte de confiance ci-dessus exposée vise à faciliter le recours à la médiation en cas de litige. La médiation est une procédure informelle au cours de laquelle un intermédiaire neutre, le médiateur, aide les parties à régler leur litige, en cernant les intérêts commerciaux des uns et des autres pour trouver des solutions.



Le système de protection ouverte de Creative Barcode offre les avantages suivants:

- il prévoit l'octroi d'une autorisation et correspond à un accord de confiance entre le créateur, ses clients et les différents partenaires à une création conjointe;
- il permet au créateur de conserver la titularité de ses idées tant que les conditions et les modalités relatives à leur utilisation suite à une autorisation n'ont pas été définies;
- il recense tous les fichiers et échanges de courriers connexes relatifs à la proposition depuis le stade de sa présentation jusqu'à celui de la négociation et de la concrétisation – chaque projet se voit attribuer un code-barres unique;
- il permet de remonter à la source initiale du projet et de la confirmer en cas de contestation ou de litige;
 - il offre une sécurité absolue pendant l'utilisation du service de transfert de fichiers et conserve les données relatives à l'envoi, à la réception et au téléchargement des fichiers;
- il permet le transfert d'une attestation de propriété une fois le concept vendu;
 - il propose un service adapté de règlement des litiges par le biais du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI.

Détail d'un projet portant le code-barres conçu par Creative Barcode.



Photo: Creative Barcode

cadre, elles s'efforcent dans un premier temps de régler leur litige grâce à une médiation et, si elles ne parviennent à aucun accord dans un délai donné, le litige fait l'objet d'un arbitrage accéléré. Combiner les deux procédures augmente les chances de règlement. L'expérience montre que s'agissant des affaires de médiation soumises à l'OMPI, plus de trois sur quatre sont réglées, contre plus de la moitié pour les affaires d'arbitrage. Le reste des affaires d'arbitrage se concluent par une sentence définitive.

Les créateurs et les fournisseurs de contenus, de savoirs et de solutions sont las d'être exploités pour créer de la valeur au bénéfice de tiers sans aucune garantie de rémunération lorsqu'une réussite commerciale est source de revenus pour tous sauf pour la personne à l'origine du concept novateur. Grâce aux codes-barres apposés sur les concepts originaux, Creative Barcode® offre aux créateurs un moyen simple et économique de revendiquer et de conserver la propriété de leur idée et d'accorder des droits d'utilisation sur leurs œuvres au moyen d'autorisations. Le système permet la divulgation précoce d'une proposition à un tiers en toute sécurité, réduit la vulnérabilité des créateurs et augure l'apparition d'un système d'innovation ouverte plus efficace et plus équitable. Ce n'est pas plus compliqué.

2 Les différents modes possibles de règlement extrajudiciaire des litiges sont présentés en détail dans les Notes indicatives disponibles sur le site web de Creative Barcode® à l'adresse: www.creativebarcode.com.

Les parties ont également la possibilité de choisir un autre mode de règlement extrajudiciaire des litiges prévu dans le cadre de ce service, par exemple le règlement d'arbitrage accéléré de l'OMPI. Il s'agit d'une procédure plus formelle en vertu de laquelle le différend est soumis à un arbitre qui rend une décision obligatoire pour les parties dans de brefs délais.

Les parties peuvent aussi opter pour une combinaison des procédures de médiation et d'arbitrage accéléré.² Dans ce

À l'origine du système

La fondatrice de Creative Barcode®, Maxine Horn, jouit de plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs de la conception, de l'innovation et du transfert des connaissances des industries de la création. De 1993 à 2011, Mme Horn a été à la tête de British Design Innovation (BDI), une association professionnelle destinée aux créateurs et aux innovateurs. Sa connaissance approfondie des industries de la création et des difficultés rencontrées par les créateurs professionnels l'a poussée à créer Creative Barcode®, inauguré en septembre 2010.

DES IDÉES GÉNIALES

Les studios Aardman, créateurs des trésors nationaux que sont Wallace et Gromit pour la Grande-Bretagne, ont appris à conserver leurs droits de propriété intellectuelle et à en tirer profit. Cet article a été publié pour la première fois dans le numéro de mai 2011 du bulletin électronique *IP Insight*¹ et a été adapté avec l'aimable autorisation de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.

Le personnage d'Aard Man a vu le jour sous la forme d'une parodie de super-héros. Le court-métrage d'animation dans lequel il apparaissait fut vendu à la BBC pour 25 livres sterling et la société éponyme fut créée pour encaisser le chèque. En cette lointaine époque que représentent les années 70, nul n'aurait pu imaginer le succès qu'allaient rencontrer les personnages créés par cette société.

Aujourd'hui, Aardman est un studio d'animation récompensé par plusieurs Oscars et présent sur trois sites à Bristol, au Royaume-Uni. La société compte actuellement 500 employés qui travaillent sur ses différentes productions, dont un nouveau film en collaboration avec Sony Pictures, *Arthur Christmas*, qui devrait sortir sur les écrans en fin d'année.

"La moindre de nos activités est protégée au titre de la propriété intellectuelle", affirme Sean Clarke, responsable des droits de la société Aardman après avoir quitté Disney 12 ans auparavant. "En tant que société, nous avons renforcé nos capacités pour créer des objets de propriété intellectuelle sur toutes les plates-formes où nous sommes positionnés."

"À supposer que nos personnages prennent de la valeur ou deviennent rentables, nous devons nous assurer que nous pourrions les commercialiser en toute sécurité. C'est ainsi qu'au fil des ans, l'Office de la propriété intellectuelle est devenu l'un de nos principaux partenaires. Notre propriété intellectuelle est le fondement de notre identité."

C'est avec Morph, un personnage de pâte à modeler au caractère effronté, qu'Aardman connut son premier succès. Il vit le jour sur la table de cuisine de ses deux fondateurs, David Sproxton et Peter Lord, et vola la vedette de l'émission de la BBC *Vision On*, destinée aux enfants sourds et malentendants.

Dans le sillage de Morph apparurent ensuite Wallace & Gromit, un duo comique d'inventeurs nés de l'imagination de Nick Park alors qu'il était encore étudiant à l'école de cinéma. Il occupe aujourd'hui les fonctions de codirecteur d'Aardman, ce qui lui a permis de faire de ses personnages des stars de cinéma mondialement connues et de remporter plusieurs Oscars.

Depuis, d'autres personnages comme Shaun le mouton ou son compagnon Timmy l'agneau sont les héros de leurs propres séries télévisées, diffusées dans 12 pays différents.

Parallèlement à son activité créatrice, Aardman exploite son talent en manipulation de pâte à modeler et en animation créée par ordinateur pour réaliser des campagnes publicitaires et des vidéos pour des vedettes de la scène musicale. Il tire environ un quart de son chiffre d'affaires annuel de ce type de commande publicitaire. Les trois quarts restants proviennent de projets dans lesquels Aardman détient des participations en termes de propriété intellectuelle.

Fidèle à l'esprit d'expérimentation de ses fondateurs, la société s'emploie à ce que le processus créatif reste le plus fluide possible. "Nous aimons l'idée que nos collaborateurs passent d'un projet à l'autre", explique M. Clarke. "Le défi reste le même qu'il s'agisse d'un film, d'une publicité ou d'une émission télévisée: il s'agit d'inventer un personnage au cœur d'une histoire qui aura un début, un déroulement et une fin".

Photo: Aardman Animations Ltd. 2011



"Nos créateurs travaillent toujours avec un conseiller pour transformer une idée en histoire, en synopsis, en storyboard et, finalement, en animation. Lorsqu'ils rejoignent notre société, chacun d'entre eux nous cède par écrit ses droits d'auteur. Nous veillons à trouver un juste milieu en les incitant à continuer à produire des idées."

"À différentes étapes de la production, nous engageons des indépendants et des tiers pour nous aider à élaborer les scénarios, les décors, les maquettes et le mode d'animation. Tous les droits relatifs à ces opérations réalisées pour notre compte doivent nous être explicitement cédés."

¹ www.ipo.gov.uk/news/newsletters/ipinsight.htm

Wallace & Gromit, un duo comique d'inventeurs nés de l'imagination de Nick Park alors qu'il était encore étudiant à l'école de cinéma.



Morph, un personnage de pâte à modeler au caractère effronté qui vit le jour sur la table de cuisine de ses deux fondateurs, David Sproxton et Peter Lord. Ce fut le premier grand succès de la société.



Photo: Aardman Animations Ltd. 2011

Aardman reste sur ses gardes, même en ce qui concerne l'examen de propositions spontanées. Pour l'un de ses films, *Chicken Run*, une personne extérieure à la société a prétendu être à l'origine de l'idée. "En fait, l'idée était tout droit sortie de notre imagination alors que nous nous trouvions aux Hébrides occidentales, très loin de Bristol", explique M. Clarke. "Nous avons désormais adopté un protocole pour étudier les idées/propositions et nous l'indiquons clairement sur notre site Web de façon à pouvoir nous protéger dans le futur si jamais un individu devait déposer une plainte pour atteinte au droit d'auteur au motif qu'il nous avait soumis une proposition quelque temps auparavant".

“Notre propriété intellectuelle est le fondement de notre identité.”

La confidentialité est également un élément crucial du processus créatif. "Nombreux sont ceux qui veulent connaître les coulisses de notre prochaine production. Or, garder le secret peut se révéler difficile à l'heure où vous êtes censé décrire le moindre de vos gestes au quotidien sur Twitter. Nous veillons juste à ce que nos collaborateurs aient parfaitement conscience de ce qu'ils peuvent dire et à quel moment. Lors du lancement d'un film ou d'une émission,

garder la maîtrise de l'information est capital pour optimiser votre impact en termes de marketing".

L'équipe de production doit également veiller à ce que le moindre détail du film soit vérifié. "Nous avons deux personnes chargées de contrôler les films de façon à nous assurer que nous avons bien obtenu tous les droits nécessaires pour l'utilisation de telle ou telle musique ou de telle ou telle marque".

En réalité, M. Clarke s'emploie à faire tourner ces éléments à l'avantage d'Aardman. Dans *Souris City (Flushed Away)* par exemple, fruit de la troisième collaboration des studios avec DreamWorks Animation, le bateau qui permet aux rats de prendre la fuite est baptisé "The Jammy Dodger".

Or, c'est aussi le nom d'une marque de biscuits du groupe Burton's Foods, si bien qu'un accord fut conclu pour faire la promotion du film sur les paquets de biscuits. "L'opération a permis d'accroître leur visibilité dans les rayons des magasins, ce qui a dopé leurs ventes", indique M. Clarke. "Parallèlement, nous avons pu accroître notre communication au sujet de la sortie du film".

Dans le cadre de la gestion de relations commerciales de ce type, les marques associées aux personnages, à l'image de Wallace & Gromit, jouent un rôle essentiel pour M. Clarke et ses 18 collaborateurs chez Aardman Rights. "Nous étudions chaque nouvelle idée de production et les personnages qui y sont associés au fur et à mesure qu'ils prennent vie, ce qui nous permet de définir des perspectives commerciales et de déterminer s'il va s'agir d'un produit multiplates-formes, comme Wallace & Gromit, ou d'un produit qui va juste suivre la saison des festivals et ne sortir qu'au format numérique".

En règle générale, Aardman enregistrera le nom de son personnage sous forme de marque, bien que Wallace soit un prénom trop répandu pour être déposé. Les traits du personnage seront enregistrés au moyen d'une série d'images et d'éventuels logos y afférents. Les noms de domaine sont également protégés. Si l'on pressent qu'un nouveau personnage va remporter un grand succès, la marque couvrira toutes les catégories possibles de marchandises susceptibles d'être fabriquées (par exemple les cadeaux, les articles de papeterie, les jeux informatiques ou les vêtements).

Outre le fait de s'adresser directement à de grandes marques, comme dans le cas des biscuits Burton, M. Clarke va à la rencontre de possibles partenaires d'accords de licence à l'occasion de salons professionnels.

S'il reste ouvert à toute nouvelle idée, il passe au crible tous les produits sur les plans de la qualité et de la conformité. Toute proposition doit dans un premier temps être acceptée

avant que des prototypes et des échantillons ne puissent être envoyés pour approbation.

Si les films d'animation de Wallace & Gromit s'adressent à tous les membres de la famille quel que soit leur âge, les produits dérivés semblent répondre aux goûts d'un public britannique plus âgé. Les tasses et les théières sont par exemple très prisées par ce dernier.

Shaun le mouton et Timmy Time, deux nouvelles séries télévisées de la même veine que Wallace & Gromit, pourraient elles aussi être source de recettes importantes. Elles prennent directement pour cible un plus jeune public et, comme elles sont dépourvues de dialogues, elles pénètrent plus facilement les marchés étrangers.

Au moment de leur lancement en 2007, les produits dérivés Shaun le mouton s'adressaient initialement à un public d'âge préscolaire. Or, explique M. Clarke, lorsque vous réfléchissez à une campagne de produits dérivés, "vous ignorez quelle sera la réaction du public jusqu'à la date de sortie du film. Dans le cas de Shaun le mouton, il est apparu que si le film plaisait bien aux enfants en âge préscolaire, il plaisait encore plus aux enfants plus âgés et aux adultes. Nous avons donc été contraints de créer une nouvelle gamme de produits et de relancer la marque pour profiter de cette opportunité".

Au moment de négocier ce type de droits, explique M. Clarke, vous vous heurtez à un environnement en constante mutation. À l'heure, par exemple, où les ventes de DVD s'étiolent, il consacre énormément de temps à réfléchir au meilleur moyen de toucher de nouveaux publics par le biais d'iTunes, de la télévision par IP (IPTV), de la téléphonie mobile ou de la vidéo à la demande. "L'espace numérique évolue à une telle vitesse; on essaie de s'en tenir à des accords non exclusifs. Une multitude de plates-formes s'offre à nous; quiconque souhaite bénéficier de droits exclusifs doit s'attendre à payer le prix fort".

L'équipe de M. Clarke tient un registre central des lieux où sont enregistrées les différentes marques d'Aardman ainsi que des centaines d'accords de licence que la société conclut. Dans la mesure du possible, M. Clarke s'efforce d'utiliser un ensemble de conditions uniforme mais dans certaines situations, des accords sur mesure se révèlent nécessaires, par exemple en ce qui concerne de nouveaux domaines d'exploitation.

Lorsqu'il commercialise les produits du catalogue Aardman, M. Clarke s'emploie à exploiter au mieux les grandes productions des studios. Pour tirer parti de la publicité liée à la sortie du dernier court-métrage de Wallace & Gromit, *A Matter of Loaf and Death*, les trois films précédents ont été publiés en DVD, remasterisés en haute définition et promus

sur iTunes. Il faut néanmoins compter cinq ans en moyenne pour produire un film de Wallace & Gromit, ce qui conduit M. Clarke à trouver d'autres solutions pour maintenir l'intérêt du public envers les personnages. En 2009, en association avec l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, Aardman a ainsi organisé une exposition à thème au Science Museum de Londres à l'intention de jeunes inventeurs. Elle est actuellement présentée au Life Science Centre de Newcastle-upon-Tyne, au Royaume-Uni.

Même le personnage de Morph fait un retour en force et son nom est décliné en figurines de pâte à modeler à confectionner soi-même, en serre-livres et en cartes de vœux.

"Naturellement, il y a dans tout cela une part de nostalgie", explique M. Clarke. "Il s'agit généralement de cadeaux destinés à des adultes qui suivaient les aventures de Morph quand ils étaient petits, mais ces droits évoquent des souvenirs heureux. Grâce aux marques, on peut les conserver à jamais."

Les enseignements à tirer de l'expérience des studios Aardman:

- Vérifiez s'il existe ou non des droits de propriété intellectuelle concurrents sur le marché où vous envisagez de vous positionner.
- Soupeusez chacune de vos idées et cherchez à déterminer quels seront vos besoins en termes de propriété intellectuelle en fonction de vos prévisions de réussite sur le plan commercial.
- Réservez des noms de domaine le plus rapidement possible.
- Faites appel à votre Office de la propriété intellectuelle pour établir quelle forme de propriété intellectuelle sera la plus adaptée en termes de rentabilité.
- Obtenez la titularité des droits relatifs à chaque idée tout en veillant à ce que les employés et prestataires soient incités à produire régulièrement de nouvelles idées.
- Cherchez sans cesse à vous renouveler en ce qui concerne la promotion et la vente de votre catalogue de produits et n'hésitez pas à étudier de nouvelles possibilités en termes d'accès au marché. Veillez à ne pas conclure d'accords d'exclusivité trop tôt.
- Au moment de démarrer dans l'animation, rendez-vous sur un salon professionnel où des licences de marques sont octroyées et trouvez un agent qui se chargera de la conclusion de ce type d'accord. Indiquez clairement quelle utilisation pourra être faite de votre nom.
- Si vous avez des difficultés à accéder à un marché, envisagez de vous associer avec quelqu'un qui pourra présenter votre idée de manière plus convaincante. Vous aurez certes à partager les recettes, mais vous parviendrez à vous positionner plus rapidement sur le marché.
- Tenez un registre de tous vos droits de propriété intellectuelle et de tous vos accords de licence. Une fois votre société bien établie, vous pourrez engager un spécialiste qui se chargera de la gestion de votre portefeuille.

L'OBTENTION DES DROITS: du scénario à l'écran¹

Cette année, à l'occasion du Sundance Film Festival, grande manifestation dédiée au cinéma indépendant, les films indépendants ont suscité un vif regain d'intérêt et, avec le retour des distributeurs et leur volonté renouvelée d'investir, un vent d'optimisme a soufflé sur le secteur. Ainsi, sur les 118 films sélectionnés pour participer au festival, près de 100 ne bénéficiaient initialement d'aucun accord de distribution. À l'issue du festival, près de 70 d'entre eux avaient été retenus par un distributeur, avec un chiffre d'affaires deux fois plus élevé qu'en 2009. Le prix d'un long-métrage atteignant, pour les plus cotés, près de USD7 millions, il s'agit d'une nouvelle de bon augure pour tous les réalisateurs.

Lors de l'édition 2011 du Sundance Film Festival, 118 longs-métrages provenant de 29 pays ont été projetés, dont 40 proposés par de jeunes réalisateurs et 25 en compétition. Ces films avaient été sélectionnés sur 3812 films candidats, dont 1943 réalisés aux États-Unis et 1869 dans le reste du monde. Quarante-vingt-quinze films participant au festival étaient projetés en première mondiale.

Source: Sundance Film Festival 2011
www.sundance.org/festival/article/2011-competition-film-announcement

¹ Cet article s'inspire d'une publication de l'OMPI à paraître sur la distribution des films intitulée *From Script to Screen: The Importance of Rights Documentation in the Distribution of Films*.

Réaliser un film fait intervenir tout un éventail de droits d'auteur ayant trait à différents éléments de la production, à savoir le scénario (qui peut parfois s'inspirer d'un livre), la musique, le travail du réalisateur et l'interprétation des acteurs. Or, il importe que chacun de ces droits fasse l'objet d'un descriptif, d'un transfert et d'une cession en bonne et due forme pour que le producteur puisse revendiquer la propriété du film et accorder sous licence les droits de distribution y afférents.

Avant d'entamer des négociations avec un distributeur, qu'il s'agisse d'un grand studio, d'un réseau de télévision ou d'un distributeur de cinéma, tout producteur de film doit s'assurer que tous les protocoles liés à l'historique des droits ont été rigoureusement respectés et que l'ensemble des droits relatifs au film ont bien été obtenus.

De leur côté, les distributeurs doivent avoir l'assurance que les droits qu'ils accordent sous licence appartiennent bien à leur titulaire présumé. L'obtention de tous les droits associés aux différentes parties impliquées dans la réalisation d'un film est en effet un élément crucial en ce qui concerne la réussite de son achèvement, de sa vente et de son exploitation.

S'assurer de l'historique des droits

L'historique des droits attestant de l'identité des titulaires successifs et du fait que tous les accords pertinents concernant ces droits ont été conclus est l'élément pivot des accords de distribution. Sans ces pièces justificatives, aucune opération concrète de transfert, de cession ou d'octroi de licence ne peut avoir lieu. Si les législations nationales prévoient des

dispositions différentes quant à ce qui peut ou ne peut pas faire l'objet d'une cession, la nécessité d'apporter la preuve incontestable de la propriété d'une œuvre protégée est une caractéristique essentielle de toute transaction dans le secteur du cinéma à l'international.

C'est au producteur du film qu'incombe cette tâche. Pour obtenir d'éventuelles sources de financement, trouver des partenaires à l'étranger et débusquer des distributeurs, il convient de conclure toutes sortes d'accords, souvent complexes.

De quoi s'agit-il exactement?

Les contrats d'option: acheter une option pour acquérir les droits cinématographiques ou télévisés liés à une œuvre littéraire (roman, pièce de théâtre ou scénario original) constitue souvent le point de départ de la réalisation d'un projet de film ou de téléfilm. Il s'agit d'établir un *contrat d'option* qui stipule que le propriétaire de l'œuvre sous-jacente – scénario, livre, article ou nouvelle – accepte d'accorder au producteur, pour une période donnée, le droit de produire un film. Si le film est effectivement réalisé (et l'option exercée), alors le titulaire du droit d'auteur se verra verser une rémunération prédéfinie en échange du droit d'utiliser l'œuvre pour réaliser le film. Les contrats d'option sont minutieusement examinés à plusieurs reprises pendant la réalisation d'un projet cinématographique.

Les contrats de réalisateur: les producteurs doivent également conclure des contrats avec les réalisateurs des films. Un *contrat de réalisateur* porte sur de très nombreux éléments et, selon le pays concerné, le réalisateur peut avoir le statut

d'auteur ou de coauteur d'un film (et bénéficiaire des droits y afférents), le statut d'employé, ou les deux. S'il est engagé en tant qu'employé, le réalisateur perçoit un salaire versé par le producteur pendant la période de préproduction (le développement), les principales opérations de prise de vues (le tournage) et la post-production (le montage). Dans la pratique, en sus de cette rémunération, les réalisateurs perçoivent également des droits d'auteur provenant de la distribution du film. Généralement, ces contrats prévoient l'obligation de respecter l'œuvre du réalisateur. Une clause à part entière relative au "montage final", qui accorde au réalisateur le droit de décider de la version finale du film qui sera projetée dans les salles (et qui fait partie intégrante du droit moral du réalisateur) est prévue en France et dans plusieurs autres pays d'Europe, bien qu'elle ne soit guère utilisée aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni.

Photo: iStockphoto © Hélène Vallée



Les contrats d'acteur: la contribution artistique des acteurs peut accroître de manière substantielle la qualité d'un film. Choisir une célébrité comme acteur ou actrice vedette d'une production peut avoir une énorme incidence en termes de classement au box office ainsi que sur le nombre d'entrées en salle; l'opération peut également aider le producteur à obtenir les ressources financières nécessaires pour réaliser un film. C'est ce qui explique pourquoi les contrats portant sur les droits des artistes-interprètes ne doivent pas être pris à la légère. Ils peuvent d'ailleurs se révéler très complexes, du fait notamment qu'ils ont trait à des questions relatives au transfert de droits de propriété intellectuelle en faveur du producteur et aux conditions de travail, mêlant ainsi la propriété intellectuelle au droit du travail. Une nouvelle fois, il importe que les distributeurs vérifient que toutes ces questions ont été correctement réglées avant de passer un accord.

L'obtention des droits sur les œuvres musicales: la musique est un élément clé de l'ambiance d'un film et la nécessité d'obtenir les licences indispensables pour utiliser tous les morceaux qui figureront sur la bande sonore d'un film constitue l'un des plus grands défis qu'un producteur ait à relever. Le fait que tous les droits musicaux aient bien été obtenus est l'un des premiers éléments que les distributeurs vérifient au moment de négocier un contrat car il peut se révéler très onéreux de modifier la musique d'un film après que ce dernier a été achevé. Les contrats dans ce

domaine sont souvent extrêmement détaillés et très précis en ce qui concerne les droits octroyés. Les distributeurs, y compris les radiodiffuseurs, demandent généralement une feuille de montage dressant la liste de tous les morceaux de musique utilisés, indiquant leur durée – à la seconde près – et précisant si ces morceaux peuvent ou non être utilisés comme thème mélodique, figurer sur la bande sonore ou sur la bande-annonce du film, et ainsi de suite.

Les contrats sur les extraits de film et la photographie:

plusieurs pays exigent également la signature de contrats sur les extraits de film et la photographie. Ces derniers ont trait à des scènes du film dans lesquelles d'autres œuvres protégées par le droit d'auteur peuvent apparaître en arrière-plan – sur un écran de télévision ou de cinéma par exemple – ou à l'insertion d'images d'archives dans le film en question. Dans d'autres pays cependant, l'utilisation accessoire d'une œuvre protégée au titre du droit d'auteur, par exemple un tableau en arrière-plan d'une scène, est couverte par une limitation au droit d'auteur. Ces contrats et les licences y afférentes sont très proches de ceux relatifs aux licences d'exploitation musicale dans la mesure où ils indiquent eux aussi la durée des extraits et l'utilisation qui en est faite. Il incombe aux distributeurs de s'assurer que la personne ou l'entité qui cède sous licence un extrait est bien titulaire de tous les droits sous-jacents y afférents et est bien habilitée à céder sous licence les droits relatifs à l'extrait en question.

Le placement de produits: le placement de produits à l'intérieur de films est devenu un moyen de plus en plus prisé de faire de la publicité pour des produits de marque et représente désormais une source lucrative de revenus pour les producteurs de cinéma. En 2010 par exemple, Apple, le géant de la haute technologie, est apparu dans un plus grand nombre de succès au box office que toute autre marque (selon Brandchannel.com²). Au titre de ces accords connexes, les producteurs peuvent se procurer des revenus auprès de propriétaires de marques en présentant sous un jour avantageux un ou plusieurs produits dans des scènes de film. Ces accords énoncent précisément les obligations de chacune des parties, notamment l'autorisation d'utiliser des éléments faisant partie des actifs de propriété intellectuelle du fabricant, par exemple sa marque ou son logo. Ils peuvent atteindre des montants non négligeables.

Les contrats sur le nom et l'image: si le nom, le numéro de téléphone ou la photo d'un individu, d'une entreprise ou d'une organisation doit être utilisé dans un film, il est toujours préférable d'obtenir une autorisation préalable. Conclure des *contrats sur le nom et l'image* est une opération très complexe et les législations varient d'un pays à l'autre.

Les assurances: compte tenu du nombre très élevé de paramètres à prendre en compte et de la quantité de droits à obtenir, il n'est guère étonnant que les distributeurs demandent aux producteurs de souscrire une assurance

Cette année, à l'occasion du Sundance Film Festival, les films indépendants ont suscité un vif regain d'intérêt.

² www.brandchannel.com/





erreurs et omissions pour se prémunir contre tout problème relatif à l'acquisition des droits. Il est pratiquement impossible de conclure un contrat de distribution sans ce type de couverture. Il va de soi que lorsqu'ils commencent à distribuer un film, les distributeurs refusent d'être tenus responsables d'éventuelles atteintes au droit d'auteur. C'est le producteur du film qui est le mieux placé pour attester du fait que toutes les pièces justificatives de l'historique des droits sont en ordre et que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues. Le distributeur demandera généralement au producteur de présenter les documents attestant qu'il est bien en possession de l'historique des droits.

À ce propos, les distributeurs pourront vérifier la paternité ou la titularité d'une œuvre en consultant les registres du droit d'auteur existants. S'il n'est nullement obligatoire d'enregistrer officiellement son droit d'auteur, des systèmes d'enregistrement volontaire existent dans certains pays. L'enregistrement auprès de corporations, d'associations de producteurs, voire auprès d'avocats privés sert également de preuve de paternité et indique la date de création d'une œuvre.

Les contrats de distribution: un producteur de cinéma peut entamer des pourparlers avec des distributeurs intéressés par l'obtention d'une licence dès la signature d'un contrat d'option portant sur l'œuvre concernée. Il peut également attendre pour présenter le film à un festival du type Sundance Film Festival. L'accord conclu avec le distributeur prend alors la forme d'un *contrat de distribution* qui définit les clauses commerciales, les droits concernés et la façon dont les frais seront pris en charge et les recettes réparties.

Le distributeur du film est l'entité juridique (la personne morale ou physique) qui jouit du droit de commercialiser le film, de le promouvoir et de générer des recettes à partir du droit d'auteur rattaché au film en le diffusant auprès du

public sur un territoire, dans une langue et selon un média précis. La distribution d'un film pourra en effet se faire au moyen de différents médias, par exemple le cinéma, la télévision, les DVD, la vidéo à la demande, les lieux hors salles de cinéma (comme les avions, les navires en mer ou les bases militaires), le téléchargement en ligne ou encore la diffusion en continu. En règle générale, les distributeurs exercent une influence considérable sur le plan économique, et celle-ci est amplifiée dans le milieu du film indépendant. Ils jouent donc un rôle essentiel en ce qui concerne le fait de porter un film à l'écran et de déterminer son succès commercial, que ce soit en termes de recettes au box office, de récompenses ou de popularité grâce au bouche à oreille.

Un passeport pour le marché mondial

L'historique des droits est le passeport d'un film pour le marché mondial. C'est le fondement sur lequel reposent toutes les idées et tous les efforts créatifs. Une fois cet élément en main, les investisseurs peuvent être assurés qu'ils tireront profit de leur investissement et, si le film est un succès, qu'ils disposeront d'une assise juridique solide pour en récolter les bénéfices. Pour les producteurs, disposer des pièces justificatives des droits est un moyen d'obtenir le financement nécessaire pour faire démarrer un projet de film et le porter finalement à l'écran pour divertir le plus grand nombre partout dans le monde. Compte tenu de la multiplication des services d'Internet à la demande, de téléphonie mobile, par câble et par satellite – des moyens de distribution qui connaissent un essor fulgurant – obtenir les documents relatifs à l'historique des droits restera un élément crucial pour permettre la distribution de films sur un éventail de plus en plus large de dispositifs de visionnage et pour assurer la viabilité financière du secteur.

L'INDICE MONDIAL DE L'INNOVATION

Éclairage et tendances



En juin, l'INSEAD et ses experts partenaires, dont l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ont publié conjointement l'édition 2011 de *l'Indice mondial de l'innovation*. Dans l'entretien ci-après, **Soumitra Dutta**,¹ professeur de commerce et de technologie à l'INSEAD et titulaire de la chaire Roland Berger, explique comment l'Indice mondial de l'innovation (GII) 2011 cherche à jeter un éclairage plus précis sur le processus d'innovation et les nouvelles tendances en la matière dans différents pays du monde. Il explique que le GII est "un instrument d'action" qui permet aux décideurs politiques de lever les entraves à l'innovation en mettant au jour et en adoptant les meilleures pratiques nationales dans ce domaine.

Pourquoi avoir lancé le projet GII?

Le projet GII a été lancé par l'INSEAD en 2007 avec pour simple objectif de définir des indicateurs et des approches destinés à mieux saisir la richesse de l'innovation au sein de la société, et ce en dépassant les indicateurs traditionnellement utilisés pour jauger l'innovation, comme le nombre de doctorats obtenus, le nombre d'articles de recherche publiés, le nombre d'instituts de recherche créés, le nombre de brevets octroyés ou le volume des dépenses en recherche-développement.

Cet objectif a été défini en tenant compte de plusieurs paramètres. Premièrement, l'innovation est un facteur clé pour stimuler la croissance économique et la compétitivité, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. De nombreux gouvernements placent d'ailleurs l'innovation au cœur de leurs stratégies de croissance. Deuxièmement, on s'accorde de plus en plus à reconnaître que l'innovation répond désormais à une définition plus large qui ne se cantonne plus aux seuls laboratoires de recherche-développement et articles scientifiques publiés. L'innovation peut présenter un caractère plus horizontal, ce qui est effectivement le cas, et elle englobe aussi l'innovation sur le plan social et l'innovation en termes de modèle d'affaires. Enfin, reconnaître et mettre en avant l'innovation dans les marchés émergents est considéré comme fondamental pour stimuler les esprits, en particulier la prochaine génération d'entrepreneurs et d'innovateurs.

Quel est le rôle des experts partenaires?

Pour l'édition 2011 du GII, Alcatel-Lucent, Booz & Company, la Confédération de l'industrie indienne (CII) et l'OMPI se sont associés à l'INSEAD en tant qu'experts partenaires pour établir le GII. Tous ont la conviction que l'innovation joue un rôle de plus en plus important pour favoriser la croissance économique aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. Ils ont fourni de précieuses informations dans le cadre des travaux de recherche nécessaires

à l'élaboration du GII, apporté leur concours à la rédaction des chapitres analytiques et participé de manière active à la diffusion du rapport. L'OMPI, par exemple, a contribué à affiner le choix des variables, à fournir des données en rapport avec la propriété intellectuelle et à réfléchir au rôle de la créativité dans l'innovation; le cabinet Booz & Company a quant à lui fourni des informations provenant d'enquêtes réalisées auprès d'entreprises sur les chefs de file mondiaux en matière d'innovation. Enfin, la CII a apporté des points de vue précieux sur l'innovation en Inde et dans d'autres marchés émergents.

Qui plus est, pour l'édition 2011, le Centre commun de recherche de la Commission européenne a mené une évaluation de la fiabilité et de l'objectivité du GII. Dernier point et non le moindre, un Comité consultatif a été créé composé d'un groupe de praticiens et de spécialistes internationaux rassemblant des connaissances et compétences uniques dans le domaine de l'innovation. Le projet a bénéficié des connaissances de ces experts et la participation d'autres chefs de file des secteurs privé et public avides de mieux comprendre et d'améliorer le processus d'innovation continuera de jouer un rôle très utile.

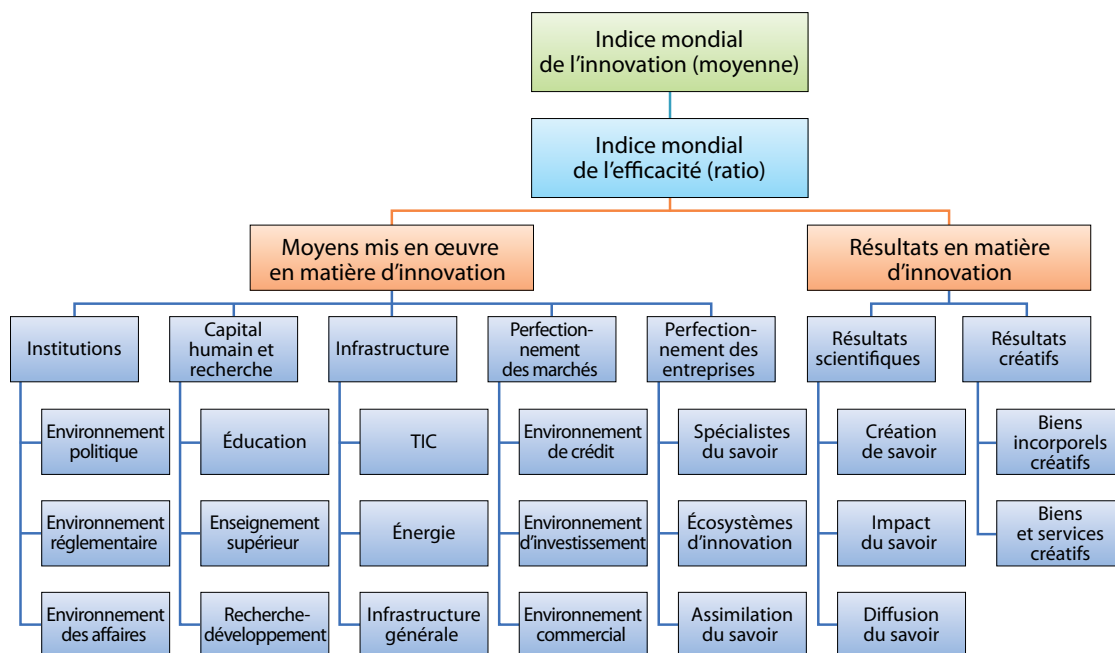
Pouvez-vous nous présenter la structure qui sous-tend le GII?

Le GII s'appuie sur deux sous-indices: le sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation et le sous-indice des résultats en matière d'innovation, chacun reposant sur sept piliers. Cinq piliers relatifs aux moyens mis en œuvre s'emploient à rendre compte des éléments de l'économie nationale favorisant des activités innovantes: 1) les institutions, 2) le capital humain et la recherche, 3) l'infrastructure, 4) le perfectionnement des marchés et 5) le perfectionnement des entreprises. Parallèlement, deux piliers relatifs aux résultats rendent compte des preuves manifestes de l'innovation: 6) les résultats scientifiques et 7) les résultats créatifs. Ces piliers se subdivisent à leur tour

¹ M. Soumitra Dutta est rédacteur de l'Indice mondial de l'innovation ainsi que cofondateur et directeur universitaire de l'e-lab de l'INSEAD, un centre d'excellence dans l'enseignement et la recherche sur l'économie numérique.



Tableau: Structure de l'indice mondial de l'innovation 2011



en sous-piliers et chacun d'entre eux comprend plusieurs indicateurs distincts.

Les scores des sous-piliers sont calculés comme la moyenne pondérée de chacun des indicateurs et les scores des piliers comme la moyenne simple des scores des sous-piliers. Quatre mesures sont alors établies (voir tableau):

- Le sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation, qui correspond à la moyenne simple des scores des cinq premiers piliers.
- Le sous-indice des résultats en matière d'innovation, qui correspond à la moyenne simple des scores des deux derniers piliers.
- Le GII global, qui correspond à la moyenne simple du sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation et du sous-indice des résultats en matière d'innovation.
- L'indice d'efficacité de l'innovation, qui correspond au rapport entre le sous-indice des résultats en matière d'innovation et le sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation.

Pouvez-vous nous présenter une partie des pays les mieux placés au palmarès de l'édition 2011 du GII?

L'édition 2011 du GII porte sur 125 économies, lesquelles représentent 93,2% de la population mondiale et 98% du produit intérieur brut (PIB) (en dollars courants des États-Unis d'Amérique). Avant d'aborder le classement de telle ou telle économie, il est important de préciser que le rapport comprend également cinq chapitres rédigés par les experts partenaires sur des aspects particuliers de l'innovation dans le monde. Il s'agit notamment d'études axées sur des

régions comme l'Amérique latine ou l'Inde ou de réflexions approfondies sur des sujets précis comme la mesure de la créativité, l'innovation dans les villes intelligentes et la portée mondiale des activités de recherche-développement.

Au classement du GII global 2011, l'Europe figure en tête avec six pays sur les 10 premiers, suivie de deux pays asiatiques et de deux pays d'Amérique du Nord. Le classement se présente donc comme suit: Suisse, Suède, Singapour, Hong Kong (RAS de Chine), Finlande, Danemark, États-Unis d'Amérique, Canada, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Les pays chefs de file dans leurs régions respectives sont la Suisse (1^{ère}), Singapour (3^e), les États-Unis d'Amérique (7^e), Israël (14^e), le Chili (38^e), Maurice (53^e) et l'Inde (62^e). Classés en termes de revenus, en ordre décroissant, les chefs de file sont la Suisse (1^{ère}), la Malaisie (31^e), la Chine (29^e) et le Ghana (70^e). La Chine, au 29^e rang, correspondant au seul pays en développement à se classer parmi les 30 premiers; la Malaisie (31^e), le Chili (38^e), la République de Moldova (39^e) et la Lituanie (49^e) se classent parmi les 40 pays en tête du palmarès. Parmi les économies à revenu élevé, trois pays sont à la traîne: la Grèce, qui obtient un score moyen (au 63^e rang), suivie par Trinité-et-Tobago (72^e) et Brunéi Darussalam (75^e).

Au classement des 10 premiers pays du sous-indice des résultats en matière d'innovation figurent la Suède, la Suisse, les Pays-Bas, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, le Danemark, Israël, le Royaume-Uni et le Canada. Comme pour le GII global, l'Europe se place en tête de ce sous-indice avec sept pays, suivie de deux pays d'Amérique du Nord et d'Israël, qui obtient un résultat remarquable (au 8^e rang du

sous-indice des résultats, au 14^e rang du GII global et au 1^{er} rang au niveau régional). Au sein de chaque région, les économies les mieux classées sont la Suède (1^{ère}), les États-Unis d'Amérique (5^e), Israël (8^e), la République de Corée (11^e), le Brésil (32^e), l'Inde (44^e) et le Nigeria (62^e). Les 10 premiers pays au classement du sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation sont Singapour, Hong Kong (RAS de Chine), la Suisse, l'Irlande, la Suède, la Finlande, le Danemark, le Canada, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Au niveau régional, les leaders sont Singapour (1^{er}), la Suisse (3^e), le Canada (8^e), Israël (20^e), le Chili (36^e), l'Afrique du Sud (40^e) et l'Inde (87^e).

Enfin, au palmarès des 10 premiers pays de l'indice d'efficacité de l'innovation² figurent la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Chine, le Pakistan, la République de Moldova, la Suède, le Brésil, l'Argentine, l'Inde et le Bangladesh. À noter que cette liste comprend certains des pays les plus densément peuplés au monde, à savoir la Chine, l'Inde, le Brésil, le Bangladesh et le Nigeria. Ces pays figurent parmi les 10 économies à plus forte population de l'édition 2011 et, à l'exception du Bangladesh, se classent au premier rang en termes d'efficacité de l'innovation dans leurs régions respectives.

Quels enseignements peut-on tirer de ces résultats?

Le projet GII apporte de nombreux éclairages. Premièrement, il révèle que l'innovation est un phénomène mondial. Il apparaît en effet que l'innovation n'est pas le fait des seuls pays de l'OCDE,³ car on trouve des chefs de file de l'innovation partout dans le monde, comme en témoigne la présence de pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord au palmarès des 10 premiers pays du GII. Il ressort également que toutes les régions sont représentées dans la première moitié du classement 2011. Les pays du BRIC⁴ et les marchés émergents en général renforcent de manière sensible leur capacité d'innovation: la Chine, le Brésil et, dans une moindre mesure, l'Inde obtiennent des résultats encourageants, notamment en ce qui concerne le sous-indice des résultats en matière d'innovation. L'existence d'une capacité à innover sur l'ensemble de la planète, ses conséquences et son caractère nécessaire soulignent à quel point il est important d'aborder le processus d'innovation et ses principes fondateurs selon une perspective mondiale.

Deuxièmement, l'innovation doit être le fruit d'une entreprise pluriacteurs. Il importe que les gouvernements aident à établir des institutions, renforcent le capital humain et adoptent des politiques plus favorables envers les marchés et le rattrapage du retard technologique. En contrepartie, il incombe aux entreprises du secteur privé de jouer le jeu en participant de manière plus active au financement et à la réalisation de projets de recherche-développement, en débloquent du capital-risque et en investissent davantage dans les secteurs axés sur le savoir. À ce sujet, il est utile de

noter que les écarts les plus importants entre les pays à revenu élevé et les pays à faible revenu se situent au niveau des piliers institutions, perfectionnement des marchés et capital humain et recherche.

Troisièmement, il est important – et possible – de prendre des mesures qui contribueront à doper l'innovation dans un secteur donné de l'économie, comme le montrent les multiples cas de réussites et de meilleures pratiques partout dans le monde. Le rapport GII offre de nombreuses pistes d'action à cet égard. Le rapport GII offre de nombreuses pistes d'action à cet égard. Il importe de consolider certains piliers "chancelants": on constate en effet que dans plusieurs pays, des résultats peu convaincants au niveau du pilier "capital humain et recherche" vont de pair avec de faibles résultats scientifiques. Les économies du monde entier peuvent ainsi s'appuyer sur les conclusions du GII pour déceler leurs propres atouts et faiblesses, comparer leurs résultats à ceux de pays semblables et parvenir à un consensus quant aux domaines d'action souhaitables.

À quelles difficultés vous êtes-vous heurté pour mesurer l'innovation?

Ces dernières années, de très nombreux ouvrages ont tenté de définir des indicateurs de l'innovation. Le GII fait fond sur ces approches et s'efforce d'introduire de nouvelles perspectives, aussi bien en ce qui concerne les conceptions traditionnelles que novatrices de l'innovation. Pour autant, aborder l'innovation selon une approche élargie, globale, comme s'efforce de le faire le GII, est une démarche relativement récente et il reste très difficile de restituer de nombreux aspects de l'innovation (à l'image des éléments de l'économie informelle), et encore plus ardu de les mesurer au moyen d'indicateurs objectifs.

Le GII a notamment pour ambition de sonder le plus grand nombre possible d'économies dans le monde. Or, cette opération demeure une gageure car il est généralement impossible d'obtenir des données pertinentes et actualisées à l'échelle mondiale. Toutes les données officielles disponibles auprès d'organisations internationales comme la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Union internationale des télécommunications (UIT) ont été exploitées, bien que les activités de ces organisations excluent de nombreux éléments de mesure de l'innovation essentiels. Enfin, réunir plusieurs indicateurs pour former une mesure simple de l'innovation dans une économie donnée présente de multiples difficultés statistiques et autres, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier des pays souvent différents en termes de superficie, de population et de stade de développement économique.

2 Alors que le GII est calculé comme la moyenne du sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation et du sous-indice des résultats en matière d'innovation, l'indice d'efficacité de l'innovation est calculé comme le rapport entre le sous-indice des résultats en matière d'innovation et le sous-indice des moyens mis en œuvre en matière d'innovation.

3 L'Organisation de coopération et de développement économiques

4 Le Brésil, la Fédération de Russie, l'Inde et la Chine

BARBIE CONTRE BRATZ: LE BRAS DE FER CONTINUE

Depuis 1959, Barbie règne sans partage sur le marché de la poupée mannequin. Elle compte même jusqu'à deux millions d'amis sur Facebook. En 2001 cependant, les poupées Bratz font leur apparition et, grâce à leurs tenues et attitudes "tendance", elles conquièrent rapidement le marché. En l'espace de cinq ans, Barbie se trouve confrontée à de redoutables rivales (présentées comme des "passionnées de mode") qui s'emparent de près de 40% du marché. Mattel, le fabricant de Barbie, réagit en poursuivant en justice MGA Entertainment (le créateur de Bratz) et, depuis, les deux sociétés ne cessent de s'affronter. Au cœur du litige, un contrat de travail qui manquait de clarté au sujet des droits de propriété intellectuelle.

Rappel des faits

En 2000, alors qu'il travaille encore comme dessinateur pour Mattel au sein du département "produits de collection Barbie", Carter Bryant propose son idée de poupées Bratz à MGA, en fournissant au fabricant de jouets quelques croquis préliminaires accompagnés d'une figurine rudimentaire. MGA lui offre alors un contrat de consultant et, le jour où il signe l'accord avec MGA, M. Bryant informe Mattel de son intention de démissionner. Il donne deux semaines de préavis et se met immédiatement au travail pour créer un prototype de poupée Bratz pour MGA. Les dessins utilisés pour présenter l'idée de poupée servent alors à créer la première génération de poupées baptisées Cloé, Yasmin, Sasha et Jade.

Suite au succès commercial de Bratz, le fabricant de jouets Mattel découvre le rôle joué par M. Bryant. Il entame un premier procès en 2004, estimant que M. Bryant a violé son contrat de travail. S'ensuivent toute une série de plaintes et demandes reconventionnelles et tous les éléments concernant la propriété des poupées Bratz sont réunis auprès du tribunal fédéral de première instance des États-Unis d'Amérique pour le tribunal de district de Californie.

2004: la décision du tribunal de district

Si M. Bryant et Mattel concluent un arrangement préalablement au procès, les deux fabricants n'en poursuivent pas moins leur bataille juridique. Une première décision est rendue au profit de Mattel en juillet 2008 au sujet de la titularité du concept de poupées Bratz.¹ Le jury estime que les idées de M. Bryant quant aux dénominations "Bratz" et "Jade" ainsi que les croquis préliminaires et le prototype de poupée ont tous vu le jour alors que ce dernier était encore sous contrat de travail avec le fabricant de jouets Mattel, ce qui signifie que Mattel est le propriétaire légitime des poupées.² Le jury rend une décision générale (c'est-à-dire sans conclusions particulières) selon laquelle MGA a acquis de manière illégitime les idées en question et s'est rendu coupable d'atteinte au droit d'auteur du groupe Mattel, lequel se voit accorder une indemnisation de USD100 millions.

Compte tenu de cette décision générale, le juge estime qu'il est difficile d'établir l'objet précis de l'atteinte, à savoir quelles poupées

Bratz sont concernées. De ce fait, et dans un souci de réparation équitable,³ il conclut que l'atteinte aux droits d'auteur porte sur la plupart des poupées.

Le tribunal de district impose une fiducie judiciaire – un recours équitable ordonnant le transfert de propriété en faveur de son propriétaire légitime – sur toutes les marques Bratz, ce qui se traduit concrètement par une cession de l'ensemble de l'activité à Mattel. Le tribunal prononce également une injonction interdisant à MGA de commercialiser ou de fabriquer non seulement les quatre poupées Bratz d'origine mais aussi toutes les autres poupées Bratz.

2010: la décision de la Cour d'appel

MGA fait appel devant la Cour d'appel des États-Unis d'Amérique pour le neuvième circuit et, le 22 juillet 2010, celle-ci casse la décision du tribunal de première instance et annule la fiducie judiciaire et l'injonction.

"Bratz" et "Jade", les deux idées au cœur de la polémique

Avant de rendre sa décision et de prononcer l'annulation de la fiducie judiciaire, le neuvième circuit a cherché à répondre aux questions suivantes:

- était-il stipulé dans le contrat de travail de M. Bryant que ce dernier cédait ses idées concernant "Bratz" et "Jade" à la société Mattel; et
- dans l'affirmative, et si Mattel était effectivement le propriétaire légitime de ces idées, la portée de la fiducie judiciaire ordonnant le transfert de l'ensemble du portefeuille de marques de MGA était-elle trop vaste?⁴

Le contrat de travail liant M. Bryant à la société Mattel stipulait ce qui suit:

"J'accepte de communiquer à la Société, de manière aussi rapide et complète que possible, toute invention créée ou mise en pratique par moi-même (seul ou en collaboration avec des tiers) pendant toute la durée de mon contrat de travail avec la Société. Je cède à

1 Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc., 2010 U.S. App. LEXIS 24150 (9^e Cir. Cal. 21 octobre 2010)

2 Dans un souci de simplicité, seules les sections et les questions les plus pertinentes seront abordées.

3 La réparation équitable se traduit par une condamnation à une réparation non pécuniaire lorsque les recours juridiques possibles, comme les dommages pécuniaires, ne suffisent pas à réparer un préjudice.

4 2010 U.S. App. LEXIS 24150, aux paragraphes 7-13

la Société... tous mes droits sur ces inventions et tous mes droits en termes de brevets, droits d'auteur et demandes de brevet ou droits d'auteur fondés sur ces dernières."

Le contrat précisait par ailleurs que "le terme 'inventions' s'entend, de manière non exhaustive, de toutes les découvertes, améliorations, procédés, évolutions, dessins, savoir-faire, données, programmes informatiques et formules, qu'ils soient brevetables ou non".

D'après son libellé, on aurait pu interpréter ce contrat comme couvrant les idées, des éléments probants ayant été apportés selon lesquels il était communément admis dans l'industrie que le terme *invention* englobait effectivement les idées. D'un autre côté, contrairement aux contrats signés par d'autres employés du groupe Mattel, qui stipulaient *expressément* que les idées étaient cédées à la société, le contrat de M. Bryant ne contenait pas de clause de ce type. Compte tenu de cette ambiguïté, le tribunal de première instance commit une erreur en déclarant que les idées étaient clairement couvertes par le contrat.

Indépendamment de la question de savoir quel fabricant était le propriétaire des idées "Bratz" et "Jade", le neuvième circuit annula la fiducie judiciaire au motif que les efforts ultérieurs et la créativité de MGA avaient permis d'apporter une énorme valeur ajoutée à la série de poupées. Selon l'opinion du juge principal Alex Kozinski "il n'est pas équitable d'ordonner le transfert de cette marque d'une valeur d'un milliard de dollars – cette valorisation étant en très grande partie le fruit du travail légitime de MGA – au simple motif qu'elle serait née de deux noms ayant pu faire l'objet d'une appropriation illicite".

Les dessins et le prototype Bratz

Au sujet de l'injonction relative au droit d'auteur, la cour d'appel s'est penchée sur les questions suivantes:⁵

- était-il stipulé ou non dans le contrat de travail de M. Bryant que ce dernier cédait concrètement les dessins et le prototype Bratz; et
- si Mattel était effectivement titulaire du droit d'auteur sur ces œuvres, les poupées Bratz créées par la suite portaient-elles oui ou non atteinte à ces droits.

Les délibérations sur le premier point se concentrèrent sur la question de savoir si les produits avaient oui ou non vu le jour dans le cadre du contrat de travail stipulant que toutes les œuvres susceptibles de faire l'objet d'un droit d'auteur créées "pendant toute la durée du contrat de travail [de M. Bryant] avec la Société" étaient cédées à Mattel. Le neuvième circuit estima que le tribunal de première instance avait commis une erreur en affirmant qu'au titre de son contrat de travail, M. Bryant cédait à Mattel toutes les œuvres qu'il créerait aussi bien pendant ses heures de travail que pendant son temps libre, en soirée ou le week-end. Les témoignages pendant le procès accréditèrent les deux thèses: certains employés déclarèrent qu'à leur sens, ils restaient propriétaires des droits relatifs à des projets créés pendant leur propre temps libre tandis que d'autres affirmèrent que selon eux, toutes leurs créations appartenaient à Mattel. Compte tenu de l'ambiguïté du

libellé du contrat, le neuvième circuit estima que ce point aurait dû être soumis au jury et que du fait de cette erreur, il convenait d'annuler l'injonction relative au droit d'auteur.

Concernant le second point, il s'agissait essentiellement de déterminer si le groupe MGA avait dépassé le simple stade de la copie de l'idée en fabriquant les poupées et s'il avait copié l'expression particulière des poupées Bratz.

Les poupées Bratz, présentées dans le commerce comme des "passionnées de mode".



Photo: MGA Entertainment

Pour répondre à cette question, le neuvième circuit eut recours au test des éléments "extrinsèques" et "intrinsèques", l'objectif étant de faire la distinction entre l'appropriation admissible d'une idée et la copie non autorisée de l'expression particulière d'une idée.⁶ S'agissant des éléments extrinsèques, le tribunal s'employa dans un premier temps à établir quels éléments semblables des œuvres protégées au titre du droit d'auteur et des œuvres incriminées pouvaient faire l'objet d'une protection et quels éléments ne le pouvaient pas. Une fois les éléments ne pouvant pas faire l'objet d'une protection écartés (p. ex. les idées et les éléments non originaux), seules les expressions particulières et originales de l'idée, protégeables au titre du droit d'auteur, apparaissent. Ensuite, le tribunal entreprit de déterminer s'il était possible d'exprimer l'idée de plusieurs façons (par exemple un roman policier) ou en quelques-unes seulement (par exemple une icône informatique indiquant où envoyer les fichiers supprimés). Le premier type de protection est considéré comme "vaste" et le second "faible". En cas de protection "vaste" du droit d'auteur, l'œuvre incriminée sera en infraction si elle est "fondamentalement identique" à l'œuvre protégée. En cas de protection "faible" du droit d'auteur, l'œuvre incriminée ne sera en infraction que si elle est "quasiment identique" à l'œuvre protégée.

Au moment d'étudier la portée de la protection par le droit d'auteur accordée au prototype, le neuvième circuit fit remarquer que, si le marché des poupées mannequin comprend bien de nombreuses figurines en plastique représentant des jeunes filles, les poupées Bratz présentent des traits exagérés, notamment un tête surdimensionnée et de grands pieds. Il ne partagea pas l'avis du tribunal de première instance selon lequel il est possible de

⁵ *Id.* aux paragraphes 13-32

⁶ *Sid & Marty Krofft Television Prods., Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157, 1164 (9^e Cir. 1977)



représenter de plusieurs façons un personnage humain sous des traits exagérés, expliquant que l'exagération des traits ne peut pas être poussée au-delà d'un certain stade, à savoir le moment où le personnage en question cesse de représenter un type idéal et où l'allure de la poupée commence à paraître étrange. Compte tenu du nombre restreint d'expressions possibles, la portée de la protection par le droit d'auteur accordée au prototype fut jugée faible et, de ce fait, il fut considéré que le tribunal de première instance avait commis une erreur en appliquant le mauvais critère d'atteinte.

S'agissant des dessins, le neuvième circuit partagea le point de vue du tribunal de première instance selon lequel les croquis des poupées Bratz pouvaient se voir accorder une vaste protection par le droit d'auteur; il est en effet possible d'exprimer de plusieurs façons l'idée de poupées mannequin à la mode aux traits exagérés – à l'aide d'une palette de couleurs différentes pour le maquillage ou les cheveux, de styles, de coiffures, de vêtements ou d'accessoires distincts. Néanmoins, en faisant subir aux croquis le test des éléments "fondamentalement identiques", le neuvième circuit parvint à la conclusion que le tribunal de première instance n'avait pas entrepris d'écarter les éléments qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une protection (les vêtements tendance ou les attitudes particulières) pour établir le type d'atteinte. Si quelques-unes des poupées Bratz de première génération pouvaient effectivement être considérées "fondamentalement identiques" aux croquis, ce n'était pas le cas des générations suivantes de poupées, aux vêtements et aux coiffures sensiblement différentes.

2010: la décision du tribunal de district

Suite à l'appel interjeté le 22 octobre 2010, le tribunal accepta la demande de révision de procès déposée par MGA. En outre, les plaintes déposées à l'encontre de l'une et l'autre des parties pour appropriation illicite de secrets commerciaux, jusque-là dissociées des plaintes pour atteinte au droit d'auteur et aux marques, furent associées à l'instruction. Le nouveau procès démarra le 11 janvier 2011 et le jury rendit sa décision le 21 avril 2011.⁷

En application du test des éléments "extrinsèques" et "intrinsèques", le tribunal de district avait établi qu'aucune des poupées de la génération suivante (sauf deux) n'était "fondamentalement identique" aux éléments des croquis susceptibles de faire l'objet d'une protection. Il incombait au jury de rendre une décision finale quant à l'interprétation du contrat de travail, aux poupées de première génération, aux deux autres poupées de génération suivante, aux croquis et au prototype, et ce dernier se prononça en faveur de MGA.

S'agissant des plaintes pour appropriation illicite, Mattel ne parvint pas à convaincre le jury qu'il était titulaire d'un secret d'affaires lié aux poupées Bratz et que les secrets d'affaires qu'il détenait eu égard à d'autres documents avaient fait l'objet d'une appropriation illicite.⁸ A contrario, MGA obtint gain de cause en présentant des éléments de preuve selon lesquels Mattel avait mis sur pied un "groupe de renseignement sur le marché" qui assistait à des salons

internationaux du jouet en se faisant passer pour des détaillants ou des reporters afin d'accéder à des salles d'exposition privées de concurrents et de se procurer des informations confidentielles concernant de futurs produits. Le jury estima que Mattel avait agi de manière délibérée et malveillante et condamna le fabricant de jouets à verser 3,4 millions de dollars de dommages intérêts pour chacun des cas d'appropriation illicite, soit 88,5 millions au total.

Le jury estima néanmoins que MGA et son PDG avaient volontairement empiété sur les relations contractuelles qui liaient M. Bryant à son employeur et accorda 10 000 dollars de réparation à Mattel.

Quelles seront les prochaines étapes?

Barbie semble résolue à poursuivre le bras de fer, Mattel ayant déposé une requête pour verdict imposé, alléguant que MGA n'avait aucune preuve tangible d'une quelconque appropriation illicite de secrets commerciaux.⁹ Dans l'intervalle, la bataille se poursuit également sur le front du montant des dommages intérêts et des dépens. MGA réclame USD177 millions en dommages intérêts punitifs au titre de la Loi de Californie sur les secrets commerciaux. Le groupe réclame également USD129,7 millions en honoraires d'avocats et USD32,4 millions en frais. La requête de MGA concernant les honoraires d'avocats se fonde notamment sur le paragraphe 505 de la Loi des États-Unis d'Amérique sur le droit d'auteur. Mattel s'y oppose en avançant que la disposition de ladite loi prévoyant que le paiement des frais sera à la charge de la partie adverse n'entend s'appliquer qu'à des demandes non fondées. Alors que l'affaire s'oriente vers une nouvelle procédure d'appel, le seul véritable vainqueur jusqu'ici semble être M. Bryant, lequel a perçu plus de USD30 millions de droits d'auteur avant son arrangement (d'un montant confidentiel) avec Mattel, préalablement au procès de 2004.

Quel enseignement tirer de cette affaire?

Le principal enseignement à tirer de ce différend est qu'il est essentiel pour une société d'accorder la plus grande attention au libellé de ses contrats de travail. En effet, si le contrat de travail de M. Bryant avait été libellé en des termes plus précis, l'affaire n'aurait sans doute pas atteint de telles proportions ni impliqué des plaintes pour appropriation illicite de secrets commerciaux. Le contrat présentait deux principaux défauts: 1) il ne prévoyait pas de clause de cession expresse des idées et 2) il ne donnait pas de définition précise de l'expression "pendant toute la durée de mon contrat de travail". Dans la pratique, Mattel aurait pu veiller à ce que tous les contrats de ses employés prévoyant la cession des droits soient identiques; il aurait également pu rédiger et diffuser des lignes directrices claires à l'endroit de son personnel afin de limiter tout risque de confusion quant à la question de savoir où la titularité des droits de Mattel s'arrêtait et où celle de ses employés commençait. Comme illustré par cette affaire, lorsque la prospérité d'une entreprise dépend de ses actifs de propriété intellectuelle, des millions de dollars peuvent se gagner ou se perdre en fonction du soin accordé au libellé des contrats de travail.

7 *Mattel, Inc. v. MGA Entm't, Inc. & Consol. Consol. Actions*, 2010 U.S. Dist. LEXIS 136922, (C. D. Cal. 27 décembre 2010)

8 Dans un souci de simplicité, seules les plaintes les plus pertinentes pour appropriation illicite de secrets commerciaux seront abordées.

9 Avis de requête et requête pour verdict imposé déposés par Mattel au sujet de la plainte déposée par MGA pour appropriation illicite de secrets commerciaux au titre de l'article 50 B) du Code fédéral de procédure civile; et demande de réduction des dommages intérêts et/ou de nouveau procès, affaire N° CV 04-9049-DOC, 5 mai 2011

INNOVATION: SE PROTÉGER CONTRE LES RISQUES

L'élaboration puis la protection d'actifs de propriété intellectuelle précieux demande généralement un effort et un investissement financiers substantiels. Protéger des actifs de propriété intellectuelle impliquant un coût élevé, la question se pose de savoir quelles dispositions prendre pour éviter que des facteurs extérieurs, comme la capacité d'une partie de payer ou sa situation géographique, donnent lieu à des avantages injustifiés par rapport à la concurrence. Comme ils peuvent en témoigner, de nombreux petits innovateurs redoutent réellement de perdre la titularité de leurs droits de propriété intellectuelle dès lors qu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour les protéger. Le secteur de l'assurance peut offrir une solution qui supprime les avantages injustifiés liés au montant des ressources financières dont dispose tel ou tel innovateur, à son envergure ou au pays auquel il appartient. **Todd M. Rowe**, avocat du cabinet Tressler LLP aux États-Unis d'Amérique, explique comment, en sus de procurer des ressources complémentaires pour établir leurs droits de propriété intellectuelle, souscrire une police d'assurance peut permettre aux innovateurs de se concentrer sur la création de leurs objets de propriété intellectuelle plutôt que de se disperser en tentant de trouver les ressources nécessaires pour les protéger.

Un lointain passé

Il faut remonter à 2000 ans avant J.-C., en Babylonie, pour retrouver les origines du système d'assurance actuel. À cette époque, les navigateurs marchands concluent des accords avec des négociants pour que leurs navires servent de garantie à des prêts destinés à financer leurs voyages en



Photo: iStockphoto © Pekka Nikonen

mer. Les principes fondamentaux de ces accords continuent de régir le commerce dans la Grèce et la Rome antiques puis pendant tout le Moyen Âge. Les marchands et les négociants prennent rapidement conscience que le fait de répartir le risque entre plusieurs individus plutôt que d'en assumer l'intégralité à titre personnel pouvait leur procurer un avantage concurrentiel. Aux XVI^e et XVII^e siècles, les marchands commencent à souscrire des assurances pour leurs navires auprès d'un syndicat d'autres marchands qui avait pour habitude de se réunir au café Lloyd's, à Londres. À l'ère industrielle, les industriels obtiennent un avantage

concurrentiel semblable en répartissant entre eux les risques qui pèsent sur leurs usines.

À l'ère de l'information, le risque d'être confronté à des frais de justice très élevés en rapport avec la protection d'actifs de propriété intellectuelle tend à constituer l'une des principales difficultés auxquelles se heurte l'immense majorité des innovateurs de petite et moyenne envergure. Selon les études menées par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le coût moyen d'un contentieux en matière de brevets par devant des tribunaux américains est de l'ordre de USD4 millions tandis que dans d'autres pays, le règlement d'un litige peut facilement atteindre des dizaines de milliers de dollars.¹ À l'image des marchands et des industriels qui les ont précédés, de nombreux innovateurs appartenant à l'ère de l'information ont commencé à constater que répartir ces coûts et ces risques en recourant aux assurances accroît leur avantage concurrentiel.

Des polices d'assurance adaptées aux actifs de propriété intellectuelle

De manière générale, une police d'assurance relative à des actifs de propriété intellectuelle peut être de type offensif, en ce sens qu'elle offre une couverture en cas d'atteinte par un tiers aux droits de propriété intellectuelle de l'assuré, ou de type défensif, ce qui signifie qu'elle offre une protection en cas de plainte pour atteinte déposée à l'encontre de l'assuré. Les polices d'assurance prévues pour les actifs de propriété intellectuelle permettent de répartir les risques liés à l'innovation de trois façons:

- en prenant uniquement en charge les frais de défense de l'assuré;
- en remboursant les frais et les pertes encourus sur le plan commercial par l'assuré pendant le contentieux; et
- en offrant une protection permettant de poursuivre les auteurs d'atteinte aux actifs de propriété intellectuelle de l'assuré.

Assurer ses actifs de propriété intellectuelle peut aider les petites et moyennes entreprises à bénéficier de "règles du jeu plus équitables".

¹ Une solution de remplacement économique, *Magazine de l'OMPI*, février 2010 (www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/01/article_0008.html)



Le remboursement des frais de défense et des dommages intérêts

Le secteur des assurances a conçu des produits qui offrent une protection en cas de poursuites pour atteinte à l'encontre de l'assuré. Ce type de couverture prévoit le remboursement des frais de défense encourus par l'assuré dans le cadre d'une action pour atteinte et porte généralement le nom de "Remboursement des frais de défense et des dommages intérêts". Ces produits permettent également aux assurés d'intenter des demandes en nullité à l'encontre d'un plaignant ou de financer des études visant à réexaminer la validité des droits de propriété intellectuelle de l'assuré; la prise en charge du montant de dommages intérêts que l'assuré serait condamné à verser est aussi possible. La garantie s'applique en fonction de la date à laquelle la réclamation est présentée, ce qui signifie qu'un procès doit être intenté pendant la durée de validité du contrat d'assurance. Le plus souvent, la garantie est subordonnée à l'obtention par l'assuré d'un avis d'absence d'atteinte rendu par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique ou par un autre organisme d'État similaire. En règle générale, la couverture prévue au titre de ce type de police d'assurance ne s'appliquera pas en cas d'atteinte délibérée. Il est important de noter que ces polices d'assurance se veulent de type défensif et ne visent pas à aider l'assuré à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle face à l'auteur d'une atteinte.

L'assurance multirisques

D'autres produits d'assurance offrent la prise en charge de certains frais supplémentaires engagés suite à des plaintes pour atteinte déposées à l'encontre de l'assuré. Connues sous le nom d'assurances "multirisques", ces polices offrent une protection en cas de pertes subies suite à une condamnation de l'assuré pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers. Ce type de police s'apparente à une police d'assurance habitation prévoyant une couverture contre certains risques tels que l'incendie, le vol ou d'autres risques courants. Dans le cas d'actifs de propriété intellectuelle, l'assurance multirisques offre une garantie contre un certain nombre de risques fréquemment rencontrés dans le cadre de contentieux en la matière, comme les pertes d'exploitation, la perte d'un avantage commercial, la perte d'un avantage lié à un secret d'affaires ou encore les coûts de refonte, les frais liés à la mise en place de mesures correctives ou le montant de l'indemnisation à verser suite à une procédure judiciaire prolongée.

L'assurance selon les atteintes commises

Les assurés peuvent également souscrire une garantie prévoyant un remboursement des coûts liés aux efforts déployés pour faire respecter leurs droits de propriété

intellectuelle. Connues sous le nom d'assurances pour application des droits de propriété intellectuelle, ces polices couvrent les assurés cherchant à faire valoir leurs droits et à se défendre contre des auteurs d'atteinte présumés. Ce type de couverture prévoit également le remboursement de frais liés au recours à des témoignages d'experts ainsi que celui d'autres dépenses engagées pour apporter la preuve d'une atteinte. Cette garantie s'applique en fonction de la date à laquelle la réclamation est présentée, ce qui signifie que l'atteinte doit avoir lieu pendant la durée de validité du contrat d'assurance. Pour que la garantie prenne effet, l'assuré doit généralement obtenir un avis juridique attestant qu'il est bien le titulaire des droits relatifs à l'actif de propriété intellectuelle en cause. Elle ne s'appliquera pas en cas d'action délibérée de la part de l'assuré susceptible d'avoir entraîné l'atteinte par un tiers.

Ce type de garantie prévoit également un dispositif propre au secteur des assurances selon lequel toute indemnisation pécuniaire accordée pour atteinte se verra répartie entre l'assuré et la compagnie d'assurance. Toutefois, cette dernière ne pourra pas percevoir un montant supérieur à 125% des frais engagés dans le cadre du contentieux. Si l'assurance pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle permet à une petite entreprise de faire valoir ses droits face une plus grande société aux assises financières plus solides, ce type de couverture a fait l'objet de critiques en ce sens que les compagnies d'assurance pourraient être tentées d'engager des poursuites uniquement dans le cadre d'affaires laissant augurer une issue favorable. Qui plus est, l'indemnisation pécuniaire que l'auteur de l'atteinte est condamné à verser sur décision de justice ou suite à un règlement du contentieux ne revient pas dans son intégralité à l'assuré mais sert à reconstituer les fonds mis à la disposition de ce dernier au cas où d'autres réclamations seraient déposées pendant la validité de son contrat d'assurance.

Aplanir les inégalités

Malheureusement, les frais de justice très élevés et les efforts substantiels requis pour protéger ses droits de propriété intellectuelle peuvent donner lieu à un avantage injustifié au bénéfice de titulaires de droits plus fortunés. Plusieurs paramètres peuvent être source de déséquilibre entre les "nantis" et les "démunis". Premièrement, l'envergure de l'innovateur, ou son degré de sophistication, peut jouer un rôle primordial dans l'établissement des droits de propriété intellectuelle, ce qui signifie qu'une entité de plus petite envergure est, par nature, en position d'infériorité par rapport à une entité de plus grande taille. Indépendamment de leur degré de sophistication ou de leur envergure, les assureurs traitent leurs clients sur un pied d'égalité. Charles T. Baxter, vice-président en charge du développement des marchés chez IPISC (Intellectual Property Insurance Services Corporation), une société spécialisée dans la gestion des risques afférents à la propriété intellectuelle basée aux

Photo: iStockphoto © malepapaso



Assurer ses actifs de propriété intellectuelle peut aider les petites et moyennes entreprises à bénéficier de «règles du jeu plus équitables».

États-Unis d'Amérique, constate que les petites et moyennes entreprises s'intéressent de plus en plus aux polices d'assurance relatives aux actifs de propriété intellectuelle, lesquelles permettraient de "rendre les règles du jeu plus équitables" face à de plus grandes entreprises.

M. Baxter explique que "le simple fait d'avoir souscrit une police d'assurance pour protéger ses actifs de propriété intellectuelle permet généralement aux entreprises de tenir tête à des concurrents plus robustes qui, autrement, auraient pu profiter de leur position de supériorité financière en cas de litige. Selon les avocats, ce type d'assurance change la donne. L'assuré bénéficiant des ressources nécessaires pour se prononcer sur le fond d'une affaire, les concurrents aux plus larges épaules sont plus enclins à parvenir à un accord à un stade précoce de la procédure". De ce fait, bénéficier d'une couverture peut contribuer à établir de manière plus équitable la titularité de droits de propriété intellectuelle.

La situation géographique peut aussi constituer un autre élément de fracture entre les "nantis" et les plus "démunis". En l'état actuel des choses, une entreprise géographiquement proche de tribunaux est avantagée par rapport à une entreprise plus isolée. Le système d'assurance peut offrir des solutions, en mettant sur un pied d'égalité un assuré aux faibles ressources dans un pays en développement et un autre assuré, plus vigoureux, dans un pays développé. M. Baxter indique à ce sujet que l'IPISC a des assurés partout dans le monde: "L'intérêt des entreprises européennes envers les polices d'assurance propres aux actifs de propriété intellectuelle ne se dément pas; parallèlement, l'IPISC voit affluer un nombre conséquent de demandes de souscription en provenance de sociétés situées en bordure du bassin Pacifique. Au sein de l'économie mondiale d'aujourd'hui, les sociétés avisées se préoccupent de faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle ou de conserver leurs capacités de vendre des produits partout où elles peuvent entreprendre une activité commerciale". C'est à ce niveau que les assurances peuvent jouer un rôle, en supprimant les désavantages découlant de telle ou telle situation géographique.

Ce facteur, combiné à d'autres du même type, peut être pris en considération par la compagnie d'assurance au moment

de proposer une garantie et d'en définir le tarif. Du point de vue de l'assureur, les frais liés à la couverture d'un dispositif breveté de haute technologie comptant de nombreux concurrents dans le monde présentent des risques plus élevés qu'une police d'assurance habitation standard. Ce niveau de risque accru se traduit par une prime d'assurance plus importante. Dans le souci de jauger ce risque au plus près, la procédure particulière de demande de souscription d'assurance en matière de propriété intellectuelle exige un certain nombre de renseignements généraux de la part du candidat, par exemple s'il a déjà été impliqué dans une action en justice, ou encore quels sont ses concurrents les plus directs et ses principaux clients. À titre d'illustration, pour protéger un brevet au titre d'une police d'assurance pour application des droits de propriété intellectuelle, il peut être demandé au candidat de fournir des informations précises, par exemple s'il s'est inspiré de brevets de tiers pour concevoir un produit ou s'il s'est vu notifier un quelconque avis selon lequel ses activités pouvaient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers. Il importe d'accorder une attention particulière au moindre détail et d'obtenir des renseignements complets pendant le processus de demande d'adhésion car, comme c'est le cas pour toutes les polices d'assurance, toute déclaration inexacte peut entraîner une annulation de la garantie.

Conclusion

Le système d'assurance procure un avantage certain en termes de gestion du risque. Si le type de risque a évolué, l'avantage concurrentiel qui découle de la souscription d'une police d'assurance pour gérer ce risque est resté le même. Faire valoir ses droits de propriété intellectuelle ou se défendre contre une plainte pour atteinte peut avoir un coût considérable. De fait, il faut s'attendre à ce qu'un concurrent exploite tous les moyens disponibles pour contester des droits de propriété intellectuelle. Dans un secteur où tous les innovateurs ne sont pas sur un pied d'égalité, assurer des actifs de propriété intellectuelle peut compenser une partie de ces coûts et contribuer à aplanir les inégalités en permettant aux parties en litige de se défendre dans les meilleures conditions possibles.

L'ACTUALITÉ EN BREF

British Library et Google s'allient pour numériser 250 000 titres

Soucieuse d'améliorer constamment l'accès à ses collections, la British Library a récemment annoncé s'être associée à Google pour numériser 250 000 ouvrages du domaine public appartenant à son fonds. Au titre de cet accord, les ouvrages sélectionnés par la British Library seront numérisés par Google. Leur contenu pourra faire l'objet de recherches en texte intégral, être téléchargé et consulté et il sera accessible gratuitement à partir de Google Books (<http://books.google.co.uk>) et du site Web de la British Library (www.bl.uk). Google prendra en charge les coûts de numérisation.

Selon un communiqué de presse de la British Library, ce projet de numérisation portera sur "un vaste échantillon de livres, brochures et périodiques couvrant une période allant de 1700 à 1870". Il comprendra des ouvrages écrits dans plusieurs langues européennes et "se concentra sur des livres qui ne sont pas accessibles gratuitement en ligne sous forme numérique". Une fois numérisés, ces ouvrages historiques uniques pourront être consultés "partout dans le

monde" et les internautes pourront "les copier, les partager et les manipuler" à des fins non commerciales.

Dame Lynne Brindly, directrice générale de la British Library, explique: "Notre but est de fournir un accès perpétuel à ce matériel historique, et nous espérons que nos collections, conjuguées avec le savoir-faire de Google, nous permettront de réaliser cet objectif".

Peter Barron, directeur des relations extérieures chez Google, déclare au sujet de cet accord: "Ce qui est formidable avec les technologies dont nous disposons aujourd'hui, c'est non seulement qu'elles nous permettent de préserver l'histoire et la culture pour la postérité, mais aussi de lui redonner vie de manière différente. Ces documents du domaine public sont une part importante du patrimoine mondial et nous sommes fiers de travailler avec la British Library pour les mettre à la disposition de millions de personnes au Royaume-Uni et dans le monde". ■

Le groupe de télécommunications canadien Nortel cède son portefeuille de brevets

Dans un accord qui témoigne de la valeur économique des brevets, un consortium de six entreprises (Apple, Ericsson, EMC, Microsoft, Research in Motion (RIM) et Sony) a remporté un appel d'offres portant sur le rachat des derniers brevets et demandes de brevet de la compagnie de télécommunications canadienne Nortel Networks. Aux abois, la société avait demandé à être placée sous la protection de la loi sur les faillites en 2009 et, depuis cette date, se défait progressivement de ses actifs.

D'une valeur de USD4,5 milliards, ce contrat de vente porte sur un vaste portefeuille de près de 6000 brevets et demandes de brevet touchant "presque tous les aspects des télécommunications et d'autres marchés complémentaires..."

comme la recherche sur Internet ou les réseaux sociaux" indique un communiqué de presse du groupe.

"L'importance et la valeur de cette transaction sont sans précédent, à l'image du très vif intérêt manifesté par de grands groupes à travers le monde", a déclaré George Riedel, directeur de la stratégie et président des unités fonctionnelles de Nortel.

L'opération devrait être finalisée à l'automne 2011, après autorisation du tribunal des faillites du Canada et des États-Unis d'Amérique. ■

Des économies substantielles en perspective grâce au système de brevets intégré transtasmanien

Les gouvernements australien et néo-zélandais se sont mis d'accord sur la réalisation d'un projet visant à mettre en place une procédure unique pour le dépôt et l'examen des demandes de brevet commune aux deux pays. Ce projet, annoncé début juillet par le ministre australien en charge de l'innovation, Kim Carr, et le ministre néo-zélandais en charge du commerce, Simon Power, devrait permettre aux inventeurs de bénéficier d'une "procédure plus rapide, plus économique et plus rationalisée" de part et d'autre de la mer de Tasman.

"Grâce aux mesures visant à harmoniser les procédures de demande de brevet, nous éviterons les doublons et réduirons les coûts. Nous sommes persuadés que la mise en place d'une procédure unique entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour l'obtention d'une protection par brevet encouragera les inventeurs et les entreprises", a déclaré M. Carr.

Cette démarche devrait donner lieu à des économies substantielles pouvant aller jusqu'à 5000 dollars par invention.

"En supprimant d'éventuels obstacles, nous nous efforçons de créer un environnement commercial homogène de part et d'autre de la mer de Tasman et de faciliter la vie des entreprises dans les deux pays", a expliqué M. Power. "Ce degré de coopération en matière de brevets est une première mondiale et permettra aux innovateurs australiens et néo-zélandais d'agir avec plus d'assurance au moment de demander une protection de leur propriété intellectuelle à l'étranger", a-t-il ajouté. ■

NOUVEAUX PRODUITS



Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et Règlement d'exécution du PCT (texte en vigueur à partir du 1er Juillet 2011)

Allemand n° 274G, Anglais n° 274E, Espagnol n° 274S, Français n° 274F, Italien n° 274I, Portugais n° 274P, Russe n° 274R
20 francs suisses (port et expédition non compris)



International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) Tenth Edition

Anglais/Français n° 500EF/10
100 francs suisses (port et expédition non compris)



Classification Internationale des Produits et des Services aux fins de l'enregistrement des marques (Classification de Nice) Dixième édition

Français/Anglais n° 500FE/10
100 francs suisses (port et expédition non compris)



National Studies on Assessing the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries - Creative Industries Series No. 4

Anglais n° 1024E
95 francs suisses (port et expédition non compris)



Patentscope Search and CLIR

Anglais n° L434/7E
Gratuit

Commandez les publications en ligne à l'adresse: www.wipo.int/ebookshop

Téléchargez les produits d'informations gratuits à l'adresse: www.wipo.int/publications/

Les publications ci-dessus peuvent également être obtenues auprès de la Section des services de sensibilisation:
34, chemin des Colombettes, C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suisse | Fax: +4122 740 18 12 | Courriel: publications.mail@wipo.int

Les commandes doivent contenir les indications suivantes:

- code numérique ou alphabétique de la publication souhaitée, langue, nombre d'exemplaires;
- adresse postale complète du destinataire;
- mode d'acheminement (voie de surface ou voie aérienne).

NOUVEAUX PRODUITS



The International Patent System - PCT Yearly Review 2010
Anglais n° 901E
Gratuit



Hague System for the International Registration of Industrial Designs - Report for 2010
Anglais n° 930E
Gratuit



Système de Madrid pour l'enregistrement international des marques - Rapport pour l'année 2010
Anglais n° 940E, Espagnol n° 940S, Français n° 940F
Gratuit



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - Panorama General Edición de 2010
Espagnol n° 1007S/10
Gratuit

Pour plus d'informations, veuillez contactez l'OMPI à l'adresse www.wipo.int

Adresse:
34, chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone:
+4122 338 91 11
Fax:
+4122 733 54 28

Le *Magazine de l'OMPI* est une publication bimestrielle de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), sise à Genève (Suisse). Il se propose de faciliter la compréhension des droits de propriété intellectuelle et du travail de l'OMPI dans le public et n'est pas un document officiel de l'OMPI. Les vues exprimées dans les articles et les lettres de contributeurs extérieurs ne reflètent pas nécessairement la position de l'OMPI.

Le *Magazine de l'OMPI* est distribué gratuitement.

Si vous souhaitez en recevoir des exemplaires, veuillez vous adresser à:

Section des services de sensibilisation
OMPI
34, chemin des Colombettes
C.P.18
CH-1211 Genève 20, Suisse
Fax: +4122 740 18 12
Courriel: publications.mail@wipo.int

Si vous avez des commentaires à formuler ou des questions à poser, veuillez vous adresser à:
M. le rédacteur en chef
WipoMagazine@wipo.int

Copyright © 2010 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Tous droits de reproduction réservés. Les articles de la Revue peuvent être reproduits à des fins didactiques. En revanche, aucun extrait ne peut être reproduit à des fins commerciales sans le consentement exprès, donné par écrit, de la Division des communications, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, C.P. 18, CH-1211 Genève 20, Suisse.