



UNIVERSITÉ PARIS II
PANTHÉON-ASSAS

BANQUE DES MEMOIRES

**Master de droit de la propriété littéraire, artistique et
industrielle**

Dirigé par le Professeur Pierre-Yves Gautier

2018

***Le dépôt de personnages fictifs à titre de
marques***

Mathilde Charrière

Sous la direction de Monsieur le Professeur Galloux

*Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture de ce mémoire,
particulièrement Monsieur le Professeur Galloux pour ses conseils ainsi que mes parents
pour leur soutien.*

Merci à S. H qui a eu la patience d'en débattre avec moi.

PRINCIPALES ABREVIATIONS

Aff.	Affaire
Art.	Article
Bull. civ.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles)
Cass	Cour de cassation
CCE	Revue « Communication Commerce Electronique »
Chron.	Chronique
Civ. 1 ^{ère}	Cour de Cassation, première chambre civile
Coll.	Collection
Com.	Chambre commerciale de la Cour de cassation
comm.	Commentaire
CPI	Code de la propriété intellectuelle
D.	Recueil Dalloz
éd.	Edition
Gaz. Pal.	Gazette du Palais
In	Dans
Ibid.	Locution latine signifiant « même endroit »
J.-Cl	Jurisqueleur
JCP G	Jurisqueleur périodique, édition générale
LGDJ	Librairie générale de droit et de jurisprudence
n°	Numéro
Obs.	Observations
Op. cit.	<i>Opere citato</i>
OUP	Oxford University Press
p.	Page
PIBD	Propriété intellectuelle - Bulletin documentaire (INPI)
Pt.	Point
PUAM	Presses universitaires d'Aix-Marseille
PUF	Presses universitaires de France
TGI	Tribunal de Grande Instance
Rapp.	Rapport
RIDA	Revue internationale de droit d'auteur
RTD civ.	Revue trimestrielle de droit civil
RTD com.	Revue trimestrielle de droit commercial
T.	Tome
V.	Voyez

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	5
PARTIE I : LE DEPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE À UN PERSONNAGE FICTIF PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR.....	11
Section 1 : Le heurt entre l'exigence de disponibilité et l'existence d'un droit d'auteur antérieur sur le personnage.....	11
Section 2 : La préservation d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs sous l'influence du droit d'auteur.....	16
PARTIE II : LE DÉPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE À UN PERSONNAGE FICTIF ANCIENNEMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR.....	21
Section 1 : Le dépôt par une personne non titulaire du droit d'auteur antérieur.....	22
Section 2 : Le dépôt par une personne titulaire du droit antérieur : le risque de détournement du droit de marque.....	27
CONCLUSION.....	34

INTRODUCTION

Le 24 juillet 1933, Stéphane Zweig écrivit à son ami Joseph Roth, écrivain et journaliste autrichien :

« *Mieux vaut être oublié que devenir une marque de fabrique, mieux vaut être peu reconnu, mais libre !* »

Ce à quoi ce dernier répondit :

« *C'est l'inverse, mon cher ami ! Car dans le monde d'aujourd'hui, cela n'est plus une malédiction* ».

A une époque où les usages ne laissaient pas présager que création rimerait avec « source de profit économique »¹, il était difficilement concevable de percevoir l'œuvre dans une logique marchande². Aujourd'hui, nul ne peut nier que le droit d'auteur et le droit de marque ne se contentent pas de coexister ; ils s'influencent. Poussant la caricature, Christophe Geiger dira au cours d'un colloque : « ils vont venir s'empiler sur un même objet et il faudra trouver des solutions pour gérer les interactions entre les couches successives »³.

Bien qu'ils n'aient pas la même fonction, le droit d'auteur protégeant les créations de forme dans le domaine littéraire et artistique⁴ et la marque permettant l'exploitation commerciale sur un signe désignant des produits et des services⁵, « la protection d'un signe par le droit d'auteur n'est pas incompatible avec sa protection à titre de marque »⁶. Ainsi, un droit d'auteur et un droit de marque peuvent coexister sur un même signe, bien que portant chacun sur des objets juridiques différents.

La marque étant un « facteur de ralliement du public, en ce sens qu'elle représente le lien entre le produit ou service et le consommateur »⁷, elle se doit d'avoir une certaine force publicitaire et promotionnelle. Devant attirer en elle-même la clientèle et l'inciter à porter son choix sur tel produit ou service plutôt que sur tel autre, la seule distinctivité du signe ne suffit plus : l'image de marque doit renvoyer à un univers à la fois commercial et culturel, voire artistique. Pour ce faire, existe-t-il pratique plus idoine que le dépôt d'une marque constituée par une création de forme protégée ? Plus particulièrement, la notoriété vertigineuse dont bénéficient les personnages fictifs permet de procurer un solide caractère attractif à la marque.

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

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

(3) Ch. Geiger, « Les défis du droit des marques au XXI^e siècle », *Actes du colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul*, Laboratoire de recherche du CEIPI, dir. Ch. Geiger et J. Schmidt-Szalewski, Avant-propos, p. 9.

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

(5) Art. L. 711-1 du CPI.

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

(7) S. Thierry, *La marque constituée par une création de forme protégée*, Thèse Paris II, 1991, Introduction.

Application aux personnages fictifs. Nous entendons par l'appellation « personnage fictif » ou « personnage de fiction » toute création revêtant une forme humanisée, animale ou purement fantaisiste, à l'exclusion des individus ayant réellement existé. Il est remarquable de constater que les marques constituées par des personnages fictifs sont beaucoup plus caractéristiques que la plupart des signes habituellement choisis⁸. Sous l'effet d'un *character merchandising*⁹ hérité des Etats-Unis, il est commun de voir des personnages se détacher de leur œuvre originelle et se décliner en une multitude de produits dérivés¹⁰. Aussi, les personnages font-ils l'objet d'une lutte commerciale et d'une course au dépôt, opposant les différents exploitants commerciaux du marché mondial. Plus encore, « le succès immense de toutes les opérations commerciales lancées jusqu'à présent (qu'il s'agisse par exemple de Snoopy, Mickey ou Tarzan) démontre que plus le personnage devient envahissant, plus le public l'apprécie »¹¹. Il s'agira ainsi de créer des marques nominales, figuratives ou semi-figuratives, que le personnage ait acquis son identité dans une œuvre littéraire ou artistique qu'il ait été créé spécialement pour la commercialisation d'un produit donné. Sur ce dernier point, nous pouvons citer, parmi tant d'autres, le célèbre Bonhomme Michelin créé en 1898 dans le domaine automobile¹². En 2000, il fût élu meilleur symbole de marque de tous les temps par un jury international réuni par le *Financial Times*¹³.

Eléments du personnage de fiction protégés par le droit d'auteur. Bien que faisant traditionnellement partie d'un décor initial, à l'image du roman, du film ou de la bande dessinée, le statut juridique autonome des personnages fictifs fût très tôt reconnu par les tribunaux sur le terrain du droit d'auteur¹⁴. Ce n'est pas parce que le personnage constitue le « sédiment d'œuvres diverses, qui ont servi à le forger »¹⁵ qu'il ne peut remplir en lui-même la condition d'originalité, empreinte de la personnalité de son auteur¹⁶.

Aussi, il apparaît que l'apparence physique de tous personnages originaux peut être protégée. Il pourra s'agir de la représentation intégrale du personnage, à l'instar du personnage de bande dessinée « Lucky Luke »¹⁷ ou de personnages de films d'animation comme « La Panthère Rose »¹⁸. La silhouette,

(8) M. Ristich de Groote, *Les problèmes juridiques posés par les personnages des œuvres de l'esprit en droit français*, Thèse Paris II, 1985, p. 46.

(9) G. Bigle, *Droits dérivés, licensing et character merchandising*, Delmas, 1987.

(10) M. Ristich de Groote, « Quelques réflexions sur les personnages d'œuvres de l'esprit et le droit des marques, RDPI, n°2, décembre 1985, p. 24.

(11) M. Ristich de Groote, *thèse précitée*, p. 214.

(12) Douai, 28 septembre 1998 reconnaissant le caractère original du Bibendum Michelin : PIBD, 665, III, p. 563.

(13) *Le Grand Livre des Marques*, dir. C. Lepeu, éd. Cherche midi, 2011, p. 50.

(14) M. Ristich de Groote, *thèse précitée*, introduction.

(15) P-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 10e éd., 2017, n°92

(16) *Ibid.*, n°65. Par exemple : Civ. 1^e, 13 février 1969 à propos des animaux dessinés de Barbier : *D.* 1969, p. 323.

(17) TGI Paris, 26 avril 1978 : RIDA, octobre 1978, p. 111.

(18) Paris, 14 février 1980 : *D.* 1981, p. 86.

ou certains éléments visuels, pourront être des œuvres de l'esprit, à condition d'être identifiables, tel le costume de Zorro ou de Superman¹⁹. Il pourra également s'agir du nom de personnage : celui-ci est « au personnage ce que le titre est à une œuvre quelconque » ; il n'y a donc aucune raison de lui dénier la protection littéraire²⁰. A titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Paris affirma le caractère original du nom de personnage « L'Affreux Jojo » dans un jugement rendu en 1972²¹. Pour autant, puisque le nom est généralement composé de peu de syllabes et souvent inspiré de noms communs, la protection ne sera pas aisément accordée²².

Contrairement aux propriétés industrielles naissant par le dépôt d'une demande d'enregistrement, le droit d'auteur sur la forme naît du seul fait de la création par une intervention humaine, sous réserve que celle-ci soit originale²³. L'acquisition immédiate du droit d'auteur sur la création implique nécessairement que ce soit le droit d'auteur qui influence la validité subséquente de la marque, et non l'inverse : la première strate est celle du droit d'auteur, la seconde, éventuelle, est constituée par la marque²⁴.

Si l'absence de protection d'un personnage fictif par le droit d'auteur – que celui-ci ne présente pas une originalité suffisante ou que la titularité soit difficile à prouver – justifie assez logiquement un dépôt à titre de marque, les problématiques les plus intéressantes gravitent autour de l'utilisation du personnage bénéficiant déjà d'une protection littéraire et artistique. Les développements qui suivront seront donc majoritairement valables pour le dépôt d'une œuvre de l'esprit, en général, à titre de marque. Plus particulièrement, l'intensité qui découle de la pratique du dépôt de personnages mérite que l'on y consacre attentivement notre étude.

Conditions de validité de la marque. En dépit des questions que soulève le cumul de droits de propriété intellectuelle pour l'exercice des droits, notre propos se développera uniquement sur le terrain de la validité de la marque de personnage. Nous le savons, les conditions de validité de la marque sont au nombre de cinq aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), lu à la lumière de la directive européenne rapprochant les législations des Etats membres sur les marques²⁵ : au titre des conditions positives, la marque doit être constituée par un signe susceptible de représentation

(19) M. Ristich de Groote, *thèse précitée*, p. 20.

(20) *Ibid.*, p. 23.

(21) TGI Paris, 20 mai 1972 : RIDA janvier 1973, p. 44.

(22) v. pour la condition de « combinaison d'éléments caractéristiques » et « identification immédiate » du personnage : Paris, 8 septembre 2004, « Lee-Loo » : *Légipresse* 2005, III, 25, note V. Varet ; *D.* 2004, AJ, 2574, note. P. Sirinelli

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

(24) P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, éd. Journal des notaires et avocats, 1992, p. 121.

(25) Directive de l'Union européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015.

graphique, elle doit être distinctive et disponible ; au titre des conditions négatives, la marque ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ni être déceptive. Ces conditions sont appréciées au moment de l'acquisition du droit de marque, soit au moment du dépôt de la demande d'enregistrement auprès de l'INPI.

Considérations annexes : représentation graphique et distinctivité. Il apparaît que ce n'est pas tant l'existence d'un droit d'auteur sur le signe considéré qui pourrait influencer la validité de la marque – sur le terrain de la représentation graphique ou sur celui de la distinctivité –, mais davantage la nature et la forme du personnage envisagé.

Exigence de représentation graphique. Sur le terrain de la représentation du signe, l'article L 711-1 du CPI indique que le signe déposé à titre de marque doit être « susceptible de représentation graphique », afin que le public puisse déterminer clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée au titulaire²⁶. Le dépôt de la marque s'attachera principalement à la représentation graphique du personnage comme marque figurative ou au nom de celui-ci comme marque verbale²⁷. Ainsi, la marque verbale « Harry Potter » fait, depuis près de dix ans, l'objet d'un dépôt pour des produits issus de six classes différentes, couvrant aussi bien les jeux que les produits de l'imprimerie ou les vêtements²⁸. Les personnages graphiques sont également régulièrement enregistrés, comme c'est le cas en France de Mickey²⁹ mais aussi d'Astérix pour une large catégorie de produits³⁰.

Pourtant, les caractéristiques personnelles du personnage, possiblement protégées par le droit d'auteur, telles la personnalité ou les traits psychologiques³¹, ne sauraient en aucun cas être admises à titre de marques, faute de représentation graphique durable (à moins que les traits de caractère ne puissent être déduits d'images visuelles³²). La façon dont les éléments du personnage seront exprimés ou retranscrits sera décisive, mais la protection par le droit d'auteur n'exerce à cet égard aucune incidence.

Exigence de distinctivité. Permettant aux consommateurs d'identifier les produits ou services en tant que marque et de les distinguer de ceux des concurrents, le signe choisi doit être arbitraire au regard

(26) Article 3 (b) de la Dir. n°2015/2436 du 16 décembre 2015.

(27) S. Miesse, « Mondialisation et droit des marques », Séminaire Droit-Economie, Université Catholique de Louvain (2001-2002), p. 21.

(28) Marque verbale de l'Union européenne, n°935593, enregistrée le 9 septembre 1998.

(29) Marque semi-figurative, n°1421669, enregistrée le 5 août 1987.

(30) Marque semi-figurative n°1378113, enregistrée le 5 novembre 1986.

(31) Au sens des art. L. 112-1 et L. 112-2 du CPI - J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016, n°360.

(32) A-V. Gaine, *La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur*, Staempfli, Editions SA Berne, Thèse Lausanne, 1998, p. 75.

du produit ou service qui va lui être associé ; ce qui n'est pas le cas lorsque celui-ci est, par exemple, générique ou usuel dans le langage courant³³. Tandis qu'en droit français, conformément à l'article L. 711-2 du CPI, la distinctivité renvoie à l'absence de caractère générique ou descriptif, le texte européen l'exige de manière autonome³⁴. Pour apprécier le caractère distinctif d'un personnage, et plus généralement d'un signe, les tribunaux français se demanderont si le public pertinent sera amené à le percevoir en soi comme marque³⁵.

Il est tentant de penser qu'une création originale au sens du droit d'auteur est, *a fortiori*, distinctive du point de vue du droit des marques³⁶ ; ou, à l'inverse, qu'une création non-originale ne peut être distinctive³⁷. Toutefois, la recherche personnelle et le parti-pris esthétique sont étrangers à la fonction de garantie d'origine et de qualité de la marque. Le caractère distinctif ne se confond donc en aucun cas avec l'originalité.

A titre d'illustration, la marque figurative « La Laitière » pour désigner des produits laitiers fut considérée comme distinctive, quand la reprise d'un nom du vocabulaire courant ne saurait remplir le critère de l'originalité³⁸. A l'inverse, la marque verbale « Winnetou », du nom du chef d'une tribu Apache susceptible d'être protégé par le droit d'auteur, n'était pas apte à caractériser une marque en tant que moyen d'identification sur le marché de la consommation du fait de sa signification folklorique³⁹. De la même façon, la cour d'appel de Paris décida à propos de la *Marquise des Anges*, que le prénom « Angélique » n'était le résultat d'aucun effort de création, bien que, pour la cour de Versailles, celle-ci soit « parfaitement distinctive, reconnaissable et sur l'identité de laquelle le public ne pouvait se tromper » sur le terrain des marques⁴⁰.

Le défaut de distinctivité apparaîtra également en présence d'une « marque du personnage » – que l'on opposera à la « marque de personnage » –, lorsque le produit visé par le signe à travers divers supports est le personnage lui-même. Par exemple, des jouets ou des gadgets incarneront matériellement

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

(34) Art. 4§1, (b) de la Dir. 2015/2436.

(35) CJCE, 8 avril 2013, aff. C-53/01, *Linde AG*, point 67.

(36) Par exemple : OHMI, 2e ch. recours, 8 novembre 2011, *Siteinsights*, R 879/2011-2, qui a retenu le caractère distinctif d'un signe du fait qu'il présentait « un certain degré d'originalité et de caractère expressif ».

(37) Par exemple : Tribunal de l'UE, 17 décembre 2010, *Linde & Sprüngli AG c. OHMI*, aff. T-336/08 concluant à l'absence de caractère distinctif lorsque les éléments graphiques d'un signe « ne sont pas d'un niveau artistique tel que le consommateur pourrait les percevoir comme une indication de l'origine ».

(38) S. Choisy, *Le domaine public en droit d'auteur*, Litec 2002, coll. IRPI, tome 22, préf. P-Y Gautier, n° 481.

(39) Tribunal de l'UE, 18 mars 2016, aff. T-501/13, *K c. O*.

(40) Versailles, 11 janvier 2001 pour la désignation d'une collection d'ouvrages relatant les aventures de l'héroïne : *D*. 2003, p. 132, note S. Durrande ; RIDA, janvier 2002, p. 280 ; CCE 2001, comm. 97, obs. Ch. Caron.

le personnage choisi comme signe. Dans un tel cas, la marque sera à la fois descriptive et nécessaire car « à produit unique, désignation unique »⁴¹. Faute de distinctivité, la marque sera assurément nulle.

Absence de législation sur la question de la validité de la marque constituée d'une œuvre protégée.
On l'aura compris, la situation que nous venons de décrire est hautement recherchée et pratiquée dans la mesure où l'empilement de droits sur un même objet conduit à conférer à l'ensemble un rayonnement plus étendu et une protection solidifiée. Pourtant, il n'existe aucun corps de règles dans le droit positif français, qu'il s'agisse de la loi ou de la jurisprudence, pour régir la validité d'une marque constituée par une création de forme protégée.

Les différents modes d'influence du droit d'auteur sur la validité de la marque de personnage seront étudiés successivement, du plus positif ou plus prospectif, du plus consensuel au plus discuté.

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

(41) S. Thierry, *thèse précitée*, p. 39.

PARTIE I : LE DEPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE À UN PERSONNAGE FICTIF PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Le dépôt à titre de marque d'un signe portant sur un personnage, qui fait pourtant déjà l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur, est une pratique courante. De façon évidente, il se peut qu'une entreprise, ayant engagé un dessinateur pour la création d'une image de marque constituée par un personnage inventé, dépose ensuite ce personnage conformément à la finalité pour laquelle il a été conçu. Chronologiquement, la première couche est celle du droit d'auteur ; la seconde, après l'enregistrement de la demande de dépôt, est constituée par la marque. S'opère ainsi une distinction entre le titulaire des droits d'auteur sur la forme et le déposant autorisé du signe⁴².

Dans une logique similaire, il est possible qu'un exploitant commercial, également créateur du signe, qui utilise un personnage fictif à titre de marque invoque *a posteriori* la protection artistique et littéraire dans un litige. L'intérêt est le suivant : le droit d'auteur, qui n'est pas soumis aux principes de territorialité et de spécialité, pose une indisponibilité absolue et générale⁴³. La marque constituée par une création de forme protégée peut alors s'analyser comme une « marque de défense », qui rend plus difficile l'appropriation par un tiers d'un signe identique ou similaire⁴⁴.

Enfin, le titulaire du droit d'auteur antérieur peut choisir de déposer son personnage à titre de marque et d'exploiter des produits dérivés, augmentant du même coup la notoriété dudit personnage, dans le but de doper l'intérêt du public pour l'œuvre initiale⁴⁵.

Classiquement, l'existence d'un droit d'auteur antérieur sur le signe de marque choisi influe sur l'exigence de disponibilité (Section 1) ; de façon plus singulière, le droit d'auteur participe à l'instauration d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs (Section 2).

Section 1 - Le heurt entre l'exigence de disponibilité et l'existence d'un droit d'auteur antérieur sur le personnage

Dès lors que l'existence d'un droit d'auteur préexistant sur le personnage visé par le dépôt est constitutive d'une antériorité (§1), il sera d'usage de conclure un contrat de cession pour valider la marque (§2).

(42) Les cas dans lesquels une personne morale est considérée comme titulaire d'un droit d'auteur sont en effet rares.

(43) Chambéry, 11 décembre 1951 : *Gaz. Pal.* 1952, I, p. 116 à propos du Professeur Nimbus.

(44) S. Thierry, *thèse précitée*, p. 179.

(45) M. Ristich de Groote, *thèse précitée*, p. 172.

§1. L'antériorité constituée par un droit d'auteur sur le personnage de fiction

En application de l'adage *prior tempore, prior jure*, le titulaire d'un droit d'auteur sur le personnage peut tenir en échec la validité d'un dépôt (A), à condition qu'il démontre la titularité de ses droits antérieurs (B).

A) L'adage *prior tempore, prior jure*

Aux termes de l'article L. 711-4 du CPI, le signe destiné à être enregistré en tant que marque doit être « disponible », c'est-à-dire juridiquement libre. Aussi, il est exclu qu'il puisse exister des droits au profit de tiers s'exerçant d'ores et déjà sur le signe, qu'il s'agisse par exemple d'un droit de dessin et modèle ou d'un droit d'auteur⁴⁶. Un personnage fictif original fait ainsi l'objet d'un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »⁴⁷, y compris à l'éventuel déposant de marque. Comme le souligne Jacques Raynard, « l'exigence de disponibilité trouve sa justification dans l'idée selon laquelle il n'est pas possible d'avoir deux droits de propriété de même nature, détenus par des personnes différentes, sur le même signe »⁴⁸.

Le personnage qui constitue une création littéraire ou artistique est, de ce fait, indisponible à titre de marque et ce, pour tous les produits et services⁴⁹. Il en va ainsi de l'intérêt de tous les artistes « que les héros de roman ne puissent être impunément accaparés par des tiers »⁵⁰. A titre d'illustration, le tribunal de grande instance de Paris annula la marque « Tarzan », constitutive du nom du personnage déjà protégé, faute pour le déposant d'avoir obtenu l'accord du titulaire des droits d'auteur⁵¹.

La raison d'être de cette condition de validité découle intrinsèquement du droit d'auteur. Dès lors qu'il confère au créateur des prérogatives exclusives sur son œuvre, à l'image du droit de reproduction⁵² et du droit de représentation⁵³, il apparaît impossible de déposer une œuvre à titre de marque sans violer ces droits absolus : déposer et exploiter l'œuvre comme marque supposent l'accomplissement d'actes de reproduction, entrant dans le champ du monopole de l'auteur⁵⁴.

(46) Art. L 711-4, (e) du CPI.

(47) v. Art. L 111-1 du CPI.

(48) J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *op. cit.*, n°373.

(49) Par exemple, avec le nom du personnage d'un roman, « Chéri-Bibi », ne pouvant devenir une marque de pain d'épices - TGI Seine, 2 mars 1959 : *Ann.* 1965, 66.

(50) TGI Paris, 22 janvier 1971 : RIDA juillet 1972, p. 223.

(51) TGI Paris, 10 juillet 1973 : *D.* 1974, somm. 32.

(52) Ch. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 5e éd., 2017, n°310.

(53) *Ibid.*, n°316.

(54) J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome I, LGDJ, 2e édition, 2009, n°159.

B) La preuve de la titularité du droit d'auteur antérieur

Pour que le titulaire du droit d'auteur antérieur, sur qui pèse la charge de la preuve, parvienne à démontrer l'absence de disponibilité, encore faut-il qu'il établisse l'étendue et l'antériorité de ses droits⁵⁵. Dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 10 avril 2002, le défendeur réussit ainsi à s'extirper du litige engagé par la société de production LucasFilm, au sujet de la marque « Yoda, The Jedi Master », dès lors qu'elle ne démontrait pas la titularité d'un droit d'auteur antérieur⁵⁶.

Dans ce contexte, nul n'est besoin de démontrer l'existence d'un risque de confusion ou l'usage en lien avec une même spécialité⁵⁷. Aussi, la cour d'appel de Chambéry affirma que la reproduction visuelle du personnage de bande dessinée « Professeur Nimbus », créé par André Daix en 1934, était une contrefaçon au sens du droit d'auteur, alors même que le contexte dans lequel il était reproduit était totalement étranger au domaine littéraire⁵⁸.

Il convient toutefois de préciser qu'à l'égard du déposant détenant également le droit d'auteur sur le personnage envisagé, cette exigence de disponibilité n'a aucune portée puisqu'il est admis que le défaut de disponibilité est une cause de nullité relative⁵⁹, à la différence du caractère distinctif ou licite⁶⁰. Conformément à la théorie moderne des nullités, lorsque la règle a vocation à protéger un intérêt particulier, seule la personne protégée peut agir⁶¹. Dès lors, l'antériorité constituée par un droit d'auteur préexistant ne peut être invoquée que par le titulaire de l'antériorité opposée⁶². Ce faisant, le titulaire du droit d'auteur antérieur reste parfaitement libre de déposer son personnage à titre de marque, augmentant sa visibilité et sa popularité, dans le but – par exemple – de stimuler l'audience de l'œuvre originelle.

Enfin, l'INPI ne contrôlant pas la condition de disponibilité, et la procédure d'opposition n'étant pas à ce jour ouverte au créateur, l'auteur conserve la prérogative de saisir le juge d'une demande principale ou reconventionnelle en annulation de la marque⁶³. Saisis d'une demande en ce sens, les juges devront d'abord se prononcer sur le caractère original de l'œuvre en question. Si le personnage ne présente aucune originalité (ou s'il ne remplit pas les conditions de la marque notoire), il sera disponible

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

(56) TGI Paris, 3^e chambre, 10 avril 2002, *LucasFilm c. Sarkis K* : référence INPI M20020460.

(57) F. Pollaud-Dulian, « Œuvre protégée. Personnage. Expressions typiques. Droits dérivés. Conflit entre droit d'auteur et marque merchandising », *RTD com.* 2004, p. 266.

(58) Chambéry, 11 décembre 1951 : *Gaz. Pal.* 1952, I, p. 116.

(59) J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *op. cit.*, n°388.

(60) v. Art. L. 714-3 *alinéa* 3 du CPI.

(61) v. Art. 1179 et s. du Code civil.

(62) Paris, 14 janvier 1998, PIBD 1998, n° 653, III, 252.

(63) J. Passa, *op. cit.*, n°146.

et pourra valablement être déposé comme marque⁶⁴. À l'inverse, si personnage original il y a, il est exclu qu'un tiers le reprenne pour effectuer un dépôt valable de marque, comme l'a par exemple affirmé la cour d'appel de Douai au sujet du Bibendum Michelin⁶⁵. Pour le déposant étranger à la protection antérieure du personnage, il sera recommandé d'effectuer avec prudence une recherche d'antériorité avant le dépôt de la demande d'enregistrement, sans se limiter aux seules marques antérieures⁶⁶. Pour éviter que ne subsiste un aléa quant à la validité ultérieure de la marque régulièrement enregistrée, un contrat de cession entre l'auteur et le déposant devra être conclu.

§2. La nécessaire conclusion d'un contrat de cession entre l'auteur et le déposant

Si la loi impose la mention expresse de l'autorisation de l'exploitation du personnage à titre de marque dans la cession (A), cette exigence subit de nombreux tempéraments (B).

A) La mention expresse de la cession pour une exploitation à titre de marque

La question de la conclusion d'un contrat de cession a pu se poser dans l'hypothèse où l'œuvre de l'esprit aurait été créée spécialement pour le compte du déposant, dans la perspective de déposer et d'exploiter celle-ci à titre de marque. Le droit d'auteur – à la différence des droits de propriété industrielle –, ne naissant pas de l'acte de dépôt mais de l'acte de création, celui-ci préexiste inéluctablement au dépôt⁶⁷.

Conformément aux règles prévues en droit d'auteur à l'article L. 111-1 *alinéa 3* du CPI, la conclusion d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de service, pour la réalisation de l'œuvre, n'emporte pas cession automatique des droits d'auteur à l'employeur ou au maître de l'ouvrage. Titulaire des droits sur sa création, l'auteur devra alors conclure un contrat de cession avec le déposant pour permettre le transfert des droits⁶⁸. Pour cela, il conviendra de respecter scrupuleusement les conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle.

Outre l'exigence d'un écrit, la transmission des droits est notamment subordonnée à la « condition que chaque droit cédé fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine

(64) TGI Paris, 20 mai 1975 : *Ann.* 1975. 55 pour la marque « Le Parrain ».

(65) Douai, 28 septembre 1998 : PIBD, n°665, III, p. 563 ; v. aussi : TGI Bordeaux, 14 mai 2002 pour « Mister blague ».

(66) On peut se demander s'il est légitime d'imposer aux déposants des antériorités qui ne sont pas répertoriées en tant que marques, voire qui ne sont pas répertoriées du tout pour le cas des œuvres de l'esprit, ayant une portée internationale et non soumises au principe de spécialité. En plus, celles-ci bénéficient de la protection avant même d'avoir été pas achevées et divulguées – S. Thierry, *thèse précitée*, p. 129.

(67) A. Zollinger, *Droits d'auteur et droits de l'homme*, Thèse Université de Poitiers, 2008, n°841.

(68) J. Raynard, « Propriétés incorporelles ; un pluriel bien singulier », *Mélanges offerts à J.-J. Burst*, Litec, 1997, p. 527.

d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée »⁶⁹. Tout droit qui n'a pas été expressément cédé par l'auteur reste sien. Le contrat de cession devra contenir la mention expresse de la possibilité de déposer l'œuvre à titre de marque, les juges n'hésitant pas à interpréter strictement les conditions posées par le Code. Ainsi, dans l'arrêt *L'Oréal* rendu en 2010, la Cour de cassation n'hésita pas à annuler une marque, « ayant relevé que l'acte de cession ne précisait pas que le dessin pouvait être déposé à titre de marque »⁷⁰.

B) Les tempéraments à l'accord exprès de l'auteur pour le dépôt de marque

Résolument moins protectrice des intérêts de l'auteur, l'application de la loi anglaise à un litige dont était saisi le juge français a conduit le tribunal de grande instance de Paris à décider, au sujet des *Aristochats*, que la cession d'un scénario à une société de production cinématographique emportait celle de réaliser des films, mais également d'exploiter tous les personnages, y compris par le biais du *merchandising* sous toutes ses formes et par tous procédés⁷¹.

Par ailleurs, Stéphane Thierry a pu soutenir dans sa thèse que l'absence d'autorisation de l'auteur ne remettrait pas nécessairement en cause la validité de la marque⁷². D'après lui, si l'auteur n'est pas contre, il apparaît que l'indisponibilité ne représente pas, en soi, une cause d'impossibilité juridique. Du point de vue de la théorie, l'absence de sanction judiciaire ne réduit pas à néant la cause d'impossibilité qui existait. En pratique, il est pourtant évident que si le titulaire n'agit pas en justice, le déposant pourra continuer à exploiter le signe à titre de marque. Plus encore, si le déposant parvient à démontrer que l'auteur a toléré l'usage de la marque en connaissance de cause pendant cinq années à compter du dépôt, la validité de la marque de personnage ne pourra plus être remise en cause du fait de son indisponibilité (à condition que le dépôt ait été effectué de bonne foi). Le mécanisme, formulé à l'article L. 714-3 du CPI, est une fin de non-recevoir qui impose, de façon dérogatoire au droit commun, une forclusion par tolérance. L'application de cette règle permet, par exemple, de tenir en échec l'action en nullité engagée en 2004 contre la marque verbale « Bart Simpson », dénomination du personnage emblématique de la série télévisée *Les Simpsons*⁷³.

En outre, il avait un temps été avancé que l'exception de parodie, relevant du droit d'auteur, aurait vocation à s'appliquer à la reprise du signe comme marque humoristique. C'est du moins ce

(69) Art. L. 131-3 alinéa 1^{er} du CPI.

(70) Com., 16 février 2010, *L'Oréal c. Redon* : « aucun usage n'impose qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une œuvre sur des emballages implique la cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque ».

(71) TGI Paris, 12 février 1982, inédit.

(72) S. Thierry, *thèse précitée*, p. 117.

(73) Rennes, 16 mars 2004, *Sté Jules c. Desprez vêtements* : RTD com. 2004, p. 266, article de F. Pollaud-Dulian.

qu'espéraient certains professionnels, invoquant la liberté d'expression⁷⁴. Ce fondement doit pourtant être réfuté en raison de la finalité essentiellement commerciale de la marque⁷⁵ puisque le droit de faire rire autrui ne trouve pas application dans les domaines axés sur la recherche du profit⁷⁶.

Au delà de l'exigence classique de disponibilité, le droit d'auteur contribue également à l'instauration d'une forme d'« ordre public de protection » au profit des consommateurs.

Section 2 - La préservation d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs sous l'influence du droit d'auteur

L'ordre public de protection économique, défini comme une « législation protectrice pour compenser une inégalité naturelle », réside dans l'adoption de dispositions juridiques propres à protéger les plus faibles⁷⁷. Ces dernières sont principalement prises au profit d'un intérêt particulier, qui risquerait autrement d'être lésé, contre un autre intérêt particulier. Le droit de la consommation, protégeant les consommateurs peu aguerris contre les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses, en est l'archétype⁷⁸. S'il existe nombre de dispositions expressément formulées dans le Code de la consommation, certaines règles, d'égale visée protectrice, conduisent indirectement à participer de cet ordre public de protection. La problématique n'est pas étrangère au droit des marques : dans les rapports des titulaires de marques avec les consommateurs de produits ou services marqués, il importe d'instaurer un certain équilibre. A cet égard, l'existence d'un droit d'auteur sur le personnage déposé à titre de marque, contribuant à la renommée de la marque, pourrait conduire les consommateurs à un acte d'achat impulsif, guidé par des croyances erronées sur la valeur du produit.

Se rapprochant d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs, il semblerait que les notions de « forme conférant au produit sa valeur substantielle » (§1) et de « tromperie quant à la relation du signe et de l'œuvre » (§2) instaurent, grâce à l'influence du droit d'auteur – que l'on peut, ou non, saluer – une forme de sanction des pratiques commerciales incitatives ou trompeuses.

(74) Entretien avec M^e E. Baud, associé en droit de la propriété intellectuelle au sein du cabinet Jones Day, 15 mars 2018.

(75) S. Carre, « Marques et droit d'auteur, métaphore d'une belle rencontre », *Actes du colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul, op. cit.*, p. 25.

(76) v. TGI Paris, 17 février 1989, inédit : à propos de la marque « Attention j'accoste », composée d'un graphisme représentant deux crocodiles à skis occupés à des ébats sexuels.

(77) J. Flour, J-L. Aubert, E. Savaux, *Les obligations*, 16e éd., Sirey, 2014, n°297.

(78) A. Bénabent, *Droit des obligations*, LGDJ, 16e éd., 2017, n°177.

§1. L'interdiction de déposer un signe dont la forme confère au produit sa valeur substantielle

Il semblerait que la constitution d'un signe portant sur un personnage fictif (B) puisse faire naître dans l'esprit du consommateur une croyance erronée en la qualité du produit issue de la valeur artistique du signe (A).

A) La croyance erronée en la qualité du produit issue de la valeur artistique du signe

Depuis la transposition de la directive européenne du 21 décembre 1988 à l'article L. 711-2 (c) du CPI, la réservation d'un signe de marque conférant au produit sa valeur substantielle est proscrite. Autrement dit, est nulle la marque dont la forme du signe constitue un élément déterminant dans la motivation d'achat du consommateur. L'exclusion joue ainsi lorsque l'esthétique de la forme détermine substantiellement la valeur marchande du produit. Parmi les « formes qui représentent pour la clientèle une valeur d'attrait du produit »⁷⁹ existe un enjeu considérable pour les sociétés dont les produits sont connus et reconnus pour être représentés par des créations originales, protégées par le droit d'auteur. L'existence d'une protection au titre du droit d'auteur serait de nature à éclairer la valeur ajoutée⁸⁰ du produit ou service, les créations originales étant « tout naturellement source(s) de renommée⁸¹ ».

En pratique, il est aisé d'imaginer certaines situations dans lesquelles l'image renvoyée par un objet déjà protégé par le droit d'auteur explique principalement l'acte de consommation, davantage qu'une inclination pour la marque en tant que telle. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé dans sa décision *Tripp Trapp* que « peuvent entrer en ligne de compte certains éléments d'appréciation tels la nature de la catégorie concernée des produits ainsi que la valeur artistique de la forme en cause »⁸². De la même façon, il a été jugé par le Tribunal de l'Union européenne que si « le design est un élément essentiel de la stratégie de marque et qu'il augmente l'attractivité ou la valeur du produit en cause », le signe ne peut être retenu à titre de marque⁸³.

Or il apparaît que les personnages fictifs sont principalement adoptés comme marque du fait de leur fort potentiel attractif à l'égard des consommateurs.

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

(80) M. Dupuis, *Les propriétés intellectuelles*, Spécial Droit, Ellipses, 2017, p. 336.

(81) M. Vivant, « Pour une épure de la propriété intellectuelle », *op. cit.*, p. 415.

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

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

B) L'application de la règle aux personnages fictifs protégés par le droit d'auteur

Tout dépendra de la catégorie à laquelle les produits appartiennent, la forme du personnage protégé ne renvoyant pas le même signal dans l'esprit du consommateur moyen. Nous pouvons en effet penser que le dépôt à titre de marque d'un signe représentant, par exemple, le personnage de Tintin – dont la protection sera assurée par le droit d'auteur jusqu'en 2053 – pour des bandes dessinées évoquera assurément dans l'esprit des consommateurs un attrait lié à la qualité artistique de la bande dessinée, déclenchant l'achat. A l'inverse, il est plus douteux qu'un consommateur fasse un tel lien pour des produits pharmaceutiques.

Tandis que la question peut se résoudre sur le terrain de l'absence de distinctivité – en ce que le signe n'est pas apte à assurer la fonction essentielle d'identification de l'origine du produit –, la raison d'être de cette règle pourrait découler de l'existence d'un droit d'auteur. Sans doute peut-on y voir l'interdiction de réserver une protection privative indéfiniment renouvelable sur un signe artistique ayant pour vocation première d'être protégé par un droit intrinsèquement temporaire, le droit d'auteur. C'est ce que soutenait Albert Chavanne concomitamment à l'apparition de la règle au tournant des années 1970. Selon lui, cette règle eut été initialement formulée afin d'éviter l'application cumulative du droit des marques et du droit d'auteur sur un même objet qui, à terme, doit nécessairement tomber dans le domaine public⁸⁴. Un raisonnement similaire fut d'ailleurs évoqué dans la décision *Bang & Olufsen* du Tribunal de l'Union européenne rendue en 2011. Selon l'analyse de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, le *ratio* de cette règle « est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des délais de péremption »⁸⁵.

§2. La déceptivité de la marque de personnage pour cause de tromperie

L'influence du droit d'auteur sur le personnage, prétendument générateur de confusion entre l'origine des produits marqués et la paternité de l'œuvre artistique (A) doit être réfutée (B).

A) L'existence d'une confusion entre l'origine des produits marqués par un personnage et la paternité de l'œuvre artistique

Par un arrêt remarqué en date du 11 janvier 2017, la chambre de commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère déceptif d'une marque dont le signe distinctif reprenait une

(84) A. Chavanne, « Modèles et marques de fabrique », *Hommages à Henri Desbois*, Dalloz, 1974, p. 119.

(85) *Arrêt précité*, point 65.

forme protégée par le droit d'auteur⁸⁶. En l'espèce, des personnages « Lili » et « Bébé Lilly » issues de chansons d'un artiste-interprète avaient été déposés par la société de production du disque sans l'accord de l'auteur. Puisque la titularité d'un éventuel droit d'auteur sur les personnes était incertaine (d'autant que l'originalité n'était pas évidente), l'artiste forma une demande en annulation de la marque pour dépôt déceptif.

Conformément à la jurisprudence européenne, la marque est déceptive lorsqu'elle ne remplit plus son rôle d'instrument loyal d'information du consommateur ; celle-ci s'apprécie alors en fonction de l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé⁸⁷. En droit interne, l'article L. 711-3 (c) du CPI exclut en effet les signes « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » - à condition « que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur »⁸⁸.

La cour d'appel écarta le moyen fondé sur le caractère déceptif de la marque au motif que la tromperie sur l'origine (et éventuellement sur la paternité) des œuvres n'était pas visée par l'article. Néanmoins, l'adverbe « notamment » laissait à penser que la liste donnée par le Code n'était pas limitative. Aussi la Cour de cassation cassa-t-elle cet argumentaire au motif qu'« une marque peut être déceptive lorsqu'elle est susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe qu'elle utilise et une œuvre relevant de la protection du droit d'auteur ». L'idée, semble-t-il, est qu'en déposant un signe, qui est également un personnage protégé en tant qu'œuvre de l'esprit, il peut s'opérer une confusion dans l'esprit du consommateur entre l'origine des produits ou services et la paternité de l'œuvre artistique⁸⁹.

La problématique, s'étant également posée aux Etats-Unis, fût relatée dans un article du Professeur Jane Ginsburg suite à la décision *Frederick Warne & Co. c. Book Sales* rendue par le tribunal du District sud de New York⁹⁰. Dans cette affaire, Frederick Warne, éditeur original des contes illustrés de Pierre Lapin, avait intenté une action pour fausse indication d'origine contre un second éditeur, Book Sales. Selon Frederick Warne, le lapin assis figurant au sein de ses contes originaux était un signe distinctif propre à ses publications, empêchant sa reprise graphique à titre de marque par Book Sales.

(86) Com., 11 janvier 2017, *Bébé Lilly* : *RTD com*, 2017, p. 76, note F. Pollaud-Dulian ; *D.* 2017. 159 ; *Prop. Ind.*, mars 2017, n° 16, note P. Tréfigny.

(87) J. Schmidt-Szalewski, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », *Répertoire de droit commercial*, Dalloz, octobre 2006, point 139.

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

(89) J. Daleau, « Marque : quand le signe est aussi un personnage », *Dalloz IP/IT*, n°5, 2017, p. 280.

(90) J. Ginsburg, « Intellectual Property As Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law », *Journal of the Copyright Society of the USA*, Columbia Public Law Research Paper No. 14-567 (2017).

Le tribunal décréta finalement que Frederick Warne n'avait pas démontré en quoi l'utilisation qui en était faite par Book Sales trompait le consommateur, par la fausse attribution de la première édition des contes à la société commerciale du défendeur.

B) La réfutation de l'influence du droit d'auteur en matière de déceptivité

L'influence du droit d'auteur en matière de déceptivité est-elle pour autant bienvenue ? Ainsi que le rappelle le Professeur Jérôme Passa, « la déceptivité ne s'apprécie qu'à l'égard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé ou obtenu »⁹¹. Dans le dispositif de la décision de la chambre commerciale, il n'est pas question de produit ni de service mais du lien entre le signe et l'œuvre. Contrairement au cas de l'absence de disponibilité dans l'hypothèse de droits antérieurs, pouvant être influencée par l'existence d'un droit d'auteur, le critère de la déceptivité se situe « à l'intérieur du droit des marques »⁹².

Ainsi, la déceptivité ne devrait être utilisée que pour établir, grâce au signe, l'identité d'origine des produits ou services et les distinguer de ceux des concurrents : « c'est le signe en lui-même qui doit être trompeur au regard des produits ou services désignés dans le dépôt, dont l'appréciation du caractère déceptif ou non doit être faite, par rapport à la perception qu'en a le public d'attention moyenne, en considération du risque d'erreur ou de confusion qu'il crée »⁹³.

Finalement, il ne devrait pas être possible d'invoquer le droit d'auteur pour considérer le signe comme déceptif, une telle tromperie relevant de l'atteinte au droit de paternité, dont la résolution s'effectue nécessairement sur le terrain du droit d'auteur⁹⁴. Il est en effet important de veiller à ne pas opérer une confusion entre droit d'auteur et droit des marques. Si l'enregistrement du personnage fictif comme marque porte atteinte à un droit antérieur, alors celui-ci devrait être refusé ou annulé uniquement sur le terrain de l'indisponibilité.

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

(91) J. Passa, *op. cit.*, n° 141.

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

(93) Paris, 19 octobre 2005, PIBD 2005, n°820, III, 735 ; *Propri. intell.* 2006, n°19, p. 217, obs. X Buffet-Delmas.

(94) Ch. Caron, *op. cit.*, n°269 : « Pour l'auteur, le droit à la paternité est la preuve éclatante de la filiation qui existe entre son œuvre et lui-même ».

PARTIE II : LE DEPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE À UN PERSONNAGE FICTIF ANCIENNEMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Une fois la durée de protection légale sur l'œuvre expirée, soixante-dix ans après la mort de l'auteur, celle-ci tombe dans le domaine public⁹⁵. L'œuvre peut alors être utilisée librement, pour un prix moindre, par tout un chacun⁹⁶. Le droit d'accès à la culture⁹⁷ et la liberté du commerce et de l'industrie⁹⁸ expliquent cette extinction du droit d'auteur. Il n'est pourtant pas exclu de déposer l'œuvre à titre de marque, fait surprenant tant la considération de la liberté du commerce vaut pour l'exploitation commerciale d'une marque. Pour décrire le bouleversement de l'équilibre auquel nous assistons entre propriétés industrielles et domaine public, Christophe Caron écrira dans *L'irrésistible décadence du domaine public en droit de la propriété intellectuelle* que « ce dernier voit son domaine se réduire comme la peau de chagrin de Balzac »⁹⁹.

Pourtant, le caractère relatif du droit de marque et le principe de spécialité induisent la possibilité de déposer une telle œuvre après expiration de la protection par le droit d'auteur. Dès lors que le dépôt ne méconnaît ni le principe ni la finalité du domaine public au sens du droit d'auteur, l'appartenance de l'œuvre au domaine public est un argument inopérant. Or, nous le savons, certaines œuvres sont encore iconiques et « ont encore un fort potentiel d'exploitation »¹⁰⁰. La très médiatisée affaire *Leslie Klingler v. Conan Doyle Estate* fût une preuve flagrante de cette réalité. La justice fédérale de l'Illinois avait alors la délicate tâche de déterminer si le personnage de Sherlock Holmes était tombé dans le domaine public¹⁰¹. *In fine*, l'argumentaire de Leslie Klingler, un écrivain souhaitant réaliser une anthologie sur le célèbre détective, emporta la conviction des juges qui affirmèrent que le personnage, partie intégrante d'œuvres tombées dans le domaine public, n'était plus protégé par le droit d'auteur. La victoire des partisans du domaine public fût pourtant de courte durée, les héritiers de Conan Doyle s'empressant de déposer une série de marques ; certaines nominales portant le nom de Sherlock Holmes, d'autres figuratives portant sur sa silhouette¹⁰².

(95) S. Choisy, *thèse précitée*, n° 29 et s.

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

(97) A. Latal, *Création et droits fondamentaux*, LGDJ, préf. Yves Reinhard, 2014, n°683.

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

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

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

(101) *Leslie Klingler v. Conan Doyle Estate Ltd*, No.14-1128 (7th Cir. 2014).

(102) J. Bailey, « Sherlock Holmes and the case of the missing copyright », PT Plagiarism Today, January 2, 2014.

Traditionnellement hostile à l'appropriation par le droit des marques de la forme d'une œuvre qui appartient au domaine public¹⁰³, la jurisprudence affirme désormais de façon constante que « le droit des marques étant un droit d'occupation et non un droit de création, il n'est pas interdit d'utiliser à ce titre un signe du domaine public dès lors que celui-ci n'a besoin d'être ni nouveau, ni original »¹⁰⁴.

Cette hostilité trouve toutefois écho dans l'influence que peut exercer le droit d'auteur, amputé de ses prérogatives patrimoniales, sur la validité de la marque tirée d'un personnage fictif. La résurgence du droit moral ainsi que le respect de la finalité, essentiellement temporaire, du droit d'auteur l'expliquent - que le dépôt soit effectué par une personne qui n'était pas titulaire du droit d'auteur antérieur sur le personnage (Section 1) ou par le titulaire lui-même (Section 2).

Section 1 - Le dépôt par une personne non titulaire du droit d'auteur antérieur

En tout état de cause, le signe déposé à titre de marque doit avant tout exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier une origine et une certaine qualité des produits ou services revendiqués¹⁰⁵. Sous cette seule réserve, le droit d'auteur et le droit de marque ayant des champs d'application et des finalités différentes, la protection artistique antérieure d'un personnage est inopérante sur le terrain de la validité de la marque.

Cette allégation fût récemment amoindrie par une exception formulée dans une décision rendue par la Cour de Justice de l'Association Européenne de libre-échange le 6 avril 2017¹⁰⁶. Après avoir rappelé que le principe en matière de droit d'auteur est le domaine public - sous le prisme de la liberté de commerce et de l'industrie d'une part, de la liberté d'expression d'autre part -, elle affirme que les monopoles issus de la propriété industrielle peuvent y apporter autant d'exceptions qu'il existe de fonctions¹⁰⁷. Classiquement, « le fait qu'une œuvre d'art ait été protégée précédemment par le droit d'auteur n'est pas, en soi, un motif de refus pour un enregistrement en tant que marque ».

La suite de cet arrêt mérite notre attention pour la singularité des concepts juridiques employés. Selon la Cour, l'enregistrement d'un signe consistant en une œuvre pour laquelle la durée de protection

(103) Besançon, 5 juin 1970 : Ann. propr. ind., 1972, p. 20, note Dusolier pour une œuvre architecturale.

(104) Paris, 7 février 1996.

(105) J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *op. cit.*, n°357.

(106) Cour AELE, aff. E-5/16, *Municipalité d'Oslo c/ Patentsstyret*, 6 avril 2017 : CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79, Ch. Caron ; Propr. industr. 2017, comm. 38, note A. Folliard-Monguiral.

(107) Par exemple, par celle de la marque - v. Com., 4 juill. 2006, *précité*.

par un droit d'auteur a expiré n'est pas, *a priori*, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Pourtant, tempère-t-elle, le « risque d'un détournement ou d'une désacralisation de l'œuvre peut être un élément pertinent dans cet examen ».

Aussi, la persistance du droit moral - perpétuel par nature - dont la renaissance transparait au travers des concepts de bonnes mœurs et d'ordre public (§2) permettrait de caractériser un avilissement du prestige du personnage (§1) pour invalider la marque.

§1. L'avilissement caractérisé du prestige attaché au personnage sur le fondement du droit moral

L'utilisation d'un personnage de fiction, originellement conçu dans le domaine littéraire et artistique, à des fins commerciales ou publicitaires (A) pourrait marquer un avilissement de son prestige (B).

A) L'utilisation du personnage à des fins commerciales ou publicitaires

Tandis que les droits patrimoniaux meurent à l'expiration du délai de protection prévu par la loi, le droit moral - réunissant l'ensemble des « prérogatives qui permettent à l'auteur de défendre sa personnalité telle qu'elle s'exprime dans l'œuvre qu'il a créée » - persiste¹⁰⁸. Parce que le droit moral est attaché à la personne, il ne peut s'évanouir : si l'auteur venait lui-même à disparaître, le droit moral serait automatiquement transmis à ses héritiers ou ayants droit, tant la personnalité du créateur continue de s'exprimer¹⁰⁹.

Outre le droit de divulgation ou le droit à la paternité de l'œuvre, le droit moral permet au créateur d'assurer l'intégrité de son œuvre, c'est-à-dire son utilisation et sa divulgation selon des conditions qui correspondent au message qu'il a souhaité véhiculer. Le droit au respect sert ainsi à « interdire aux tiers de maltraiter l'œuvre »¹¹⁰, comme il en résulterait, par exemple, d'une reproduction de mauvaise qualité¹¹¹, de l'utilisation de l'œuvre dans une situation radicalement différente de celle voulue par l'auteur¹¹² ou de la violation de la philosophie de l'œuvre¹¹³. Dès lors, « la dénaturation [...] ne vient

(108) Ch. Caron, *op. cit.*, n°247.

(109) Art. L. 121-1 *alinéa* 3 du CPI.

(110) Ch. Caron, *op. cit.*, n°274.

(111) Civ 1^e, 4 mai 2012 : CCE. 2012, p. 1452, note C. Zolyynksi.

(112) Par exemple : TGI Paris, 11 mai 1988, *Vlamynck c. Wolf* : LPA 17 janvier 1989, p. 8.

(113) Détournement de l'image du martyr religieux par une référence à la période nazie : Civ 1^e, 22 juin 2017, *Le Dialogue des Carmélites* : JCP G, 2017, n°890, X. Daverat, ; CCE, n° 9, 2017, comm. 69, Ch. Caron.

pas nécessairement de circonstances internes au [personnage] lui-même mais de faits extérieurs à celui-ci, tel le contexte dans lequel il est inséré ou l'exploitation qui en est faite » pour reprendre les termes de Marina Ristich de Grootte dans sa thèse de doctorat¹¹⁴.

Partant, l'utilisation d'une œuvre à des fins commerciales pourrait entraîner un « avilissement du prestige attaché à une création »¹¹⁵, justifiant l'action des héritiers (sous la réserve de l'abus notoire). Tandis que l'utilisation d'un personnage de l'esprit en tant que marque n'est pas critiquable de manière abstraite, l'atteinte sera caractérisée lorsque cela n'est pas conforme à l'esprit de l'œuvre ou à la volonté de l'artiste¹¹⁶. S'il revient en principe aux ayants droit de prouver la violation du droit moral, les juges ont tendance à présumer l'atteinte lorsque l'œuvre est déposée comme marque publicitaire¹¹⁷. En effet, « l'œuvre d'art est l'affaire privée de l'artiste »¹¹⁸, lequel ne doit pas à la société la disponibilité commerciale de sa création. Miguel de Cervantes, auteur de *Don Quichotte*, préféra ainsi donner la mort à son héros afin, paraît-il, d'éviter toute utilisation postérieure du personnage¹¹⁹.

B) La transposition du raisonnement au dépôt de personnages fictifs à titre de marques

Quoiqu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris reconnaisse qu'un personnage possède une « réputation morale solidement établie »¹²⁰, il est difficile d'imaginer qu'un personnage fictif véhicule des valeurs culturelles ou artistiques d'une intensité telle que le seul usage à titre commercial relève du blasphème. Moralement, il paraît à l'inverse assez choquant d'utiliser les vers d'un poème ou le titre d'un roman pour une exploitation commerciale, *a fortiori* si celle-ci est détachée du domaine littéraire. C'est ce que révèle d'ailleurs une décision de la cour d'appel de Paris en date du 23 novembre 1977. En l'espèce, la société des Editions Flammarion, éditeur des œuvres relatant les aventures de Poil de carotte, reprochait à la société Marcillat d'avoir déposé le nom du personnage comme marque de fabrique et nom commercial pour désigner des fromages. L'auteur n'ayant pas manifesté son hostilité à l'égard de la commercialisation de l'œuvre, la violation ne fût pas retenue car la cour considéra que l'intégrité du personnage en tant qu'œuvre n'avait pas, en soi, été ébranlée¹²¹.

(114) M. Ristich de Grootte, *thèse précitée*, p. 206.

(115) S. Thierry, *thèse précitée*, p. 99.

(116) Par exemple : TGI Seine, 2 mars 1959, *Ann.* 1965, 66 pour la marque « Chéri-Bibi » ; dans le même sens, on peut également citer le jugement du TGI de Paris, 21 janvier 1977 : RIDA janvier 1978, p. 179 pour l'utilisation de Tarzan dans un cadre publicitaire.

(117) Par exemple : TGI Paris, 10 juillet 1973 : *D.* 1974, somm., p. 32 ; Paris, 23 novembre 1977 : *Ann.* 1979, p. 68.

(118) A. Loos, *Paroles dans le vide - Malgré tout (1900-1930)*, « Architecture », Ivrea, Paris, 1994, p. 226.

(119) M. Saporta, « Quelques notes sur la création des personnages », RIDA avril 1995, p. 61. D'après M. Ristich de Grootte, « on peut considérer que l'auteur en « tuant » son héros a exercé un droit de retrait », *thèse précitée*, p. 260.

(120) TGI Paris, 3 janvier 1978 à propos de Tarzan : *D.* 1979, p. 99.

(121) Paris, 23 novembre 1977 : *Ann. Propr. Ind.* 1979, p. 68 ; PIBD, 1978, 219, III-294.

Cette remarque est d'autant plus vraie pour les personnages ayant été créés dès l'origine dans une visée commerciale, à tout le moins dans un but qui n'était pas artistique, et qui sont depuis tombés dans le domaine public au sens du droit d'auteur. L'argument tiré de l'avilissement sera inefficace pour la reprise de tels personnages fictifs à titre de marque, à l'instar du Bibendum de Michelin ou de la Vache-qui-rit dessinée par la société Fromageries Bel¹²².

Pour autant, une action en contrefaçon littéraire et artistique sur le fondement du droit moral permettra simplement d'interdire l'usage à titre de marque ou d'obtenir des dommages-intérêts¹²³. Elle n'aura pas d'impact sur la question de la validité de ladite marque. Il semble alors que la Cour AELE ait voulu lier droit moral et respect des bonnes mœurs en invalidant la marque sur ce fondement lorsque l'œuvre, attribut de la culture d'un pays, se trouve reléguée au rang d'outil commercial ou publicitaire.

§2. La résurgence contestée du droit moral par le biais des bonnes mœurs et de l'ordre public

En réponse à la persistance du droit moral, la jurisprudence utilise les concepts de bonnes mœurs (A) et d'ordre public pour invalider la marque de personnage. Pourtant, ces fondements sont hautement critiquables (B).

A) Le recours de la jurisprudence au concept de bonnes mœurs

Au titre des conditions de validité de la marque, l'article L 711-3, (b) du CPI exclut qu'une marque puisse, en tout ou partie, être constituée par un signe contraire aux bonnes mœurs¹²⁴. Il peut par exemple s'agir d'un « slogan incitant à un comportement répréhensible » ou encore « d'un signe figuratif obscène »¹²⁵, quel que soit le type de produits ou services désignés. Cette cause de nullité ne trouve donc pas à s'appliquer si ce sont uniquement les produits visés qui sont contraires aux bonnes mœurs¹²⁶. Notion évolutive, l'appréciation de la conformité aux bonnes mœurs relève du pouvoir souverain des juges du fond¹²⁷.

(122) « La Vache qui rit », *Marques et personnages de publicité*, in *LesArtsDécoratifs*, 1^{er} février 2017.

(123) Ch. Caron, *op. cit.*, n°568 et 570.

(124) v. Art. 4§1, (f) de la Dir. 2015/2436.

(125) J. Passa, *op. cit.*, n° 140.

(126) Paris, 19 octobre 2005 : *D.* 2006, p. 221, obs. C. Manara ; *Propr. ind.* 2006, comm. 6, obs. P. Tréfigny.

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

Dans la décision précitée de la Cour AELE¹²⁸, la ville d'Oslo avait essuyé un refus de l'instance norvégienne en charge de la propriété industrielle pour l'enregistrement de sculptures célèbres d'un artiste norvégien tombées dans le domaine public. Pour tempérer la validité de principe d'une marque portant sur une œuvre tombée dans le domaine public, une atteinte aux bonnes mœurs peut toutefois être caractérisée s'il existe un « risque d'un détournement ou de désacralisation d'une œuvre », en référence – bien qu'implicite – au droit moral subsistant. La marque qui, eu égard aux produits et services visés, contredirait les valeurs de l'artiste ou le message véhiculé par l'œuvre serait nulle et il en irait de même pour l'œuvre qui n'a pas été conçue à des fins commerciales ou publicitaires¹²⁹.

Pourtant, cette décision est critiquable à un double égard. S'il eut été plus approprié de faire référence à l'ordre public, ni les bonnes mœurs ni l'ordre public ne peuvent venir au soutien du droit moral des ayants droit de l'auteur.

B) L'inadaptation du fondement des bonnes mœurs et de l'ordre public

En premier lieu, le fondement des bonnes mœurs, caractéristique de pratiques que doivent adopter les sujets de droit dans leurs rapports privés, n'est pas pertinent¹³⁰. L'on perçoit aisément que le but n'est pas tant de dicter des comportements sociaux aux déposants que de préserver une certaine cohérence culturelle des œuvres de l'esprit, sous l'égide de la volonté de l'auteur. Il serait plus adapté de faire référence au concept d'ordre public, en tant que directive pour la sauvegarde d'intérêts primordiaux¹³¹. Or, conformément à l'article L 711-3, (b) du CPI, une marque peut être annulée lorsqu'elle est constituée par un signe contraire à l'ordre public¹³². L'ordre public culturel serait alors plus à même de justifier d'une désacralisation d'une œuvre de l'esprit¹³³. Dans l'affaire *Shield Mark* portée devant la Cour de justice des communautés européennes, l'avocat général Colomer a ainsi indiqué dans ses conclusions qu'il lui était « difficile d'accepter [...] qu'une personne s'approprie, de manière indéfinie, une création de l'esprit faisant partie du patrimoine culturel universel aux fins de l'utiliser sur le marché pour distinguer les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle offre »¹³⁴.

Ensuite, il faut éviter de commettre la même confusion que celle déjà étudiée sur le terrain de la déceptivité. L'action en nullité de la marque portant sur la validité intrinsèque du signe en tant que marque, celle-ci ne saurait être remise en cause à partir de considérations liées à la nature du signe en

(128) Cour AELE, aff. E-5/16, *Municipalité d'Oslo c/ Patentstyret*, 6 avril 2017, précité.

(129) Par exemple : Civ. 1^e, 12 juillet 2001, *D.* 2001, n° 35, A.J., p. 2896.

(130) J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, *op. cit.*, n°290.

(131) Ph. Mauraie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, *Droit des obligations*, LGDI, 9e éd., 2017, n°649.

(132) v. Art. 4§1, (f) de la Dir. 2015/2436.

(133) A. Folliard-Monguiral, « Arrêt Vigeland : domaine et ordre publics », *Propriété industrielle* n° 6, Juin 2017, comm. 38.

(134) Conclusions, point 52 : CJCE, 27 novembre 2003, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n Memex.*, aff. C-283/01.

tant qu'œuvre de l'esprit¹³⁵. Il s'agirait donc uniquement de faire jouer le droit moral, mais pas sur le terrain de la validité. La décision de 2017 ne prenant pas clairement position quant à l'influence primordiale du droit moral sur cette décision – sans doute faute harmonisation en Europe résultant de la tradition anglo-saxonne –, il n'est pas possible de déterminer clairement quelles personnes peuvent agir en justice aux fins de demander l'annulation de la marque. Néanmoins, le droit moral n'appartenant qu'à l'auteur ou à ses ayants droit, il serait *a priori* exclu que des tiers aient qualité à agir en justice¹³⁶. Par ailleurs, si l'influence du droit d'auteur est en théorie palpable, elle pourrait considérablement s'amoinrir en pratique du fait de l'hostilité des juges français à un exercice du droit moral après la mort de l'auteur¹³⁷.

Loin de se réduire aux problématiques gravitant autour du dépôt par une personne non titulaire du droit d'auteur expiré sur l'œuvre, cette étude mérite un regard attentif sur les problèmes issus du dépôt par les ayants droit du créateur du personnage.

Section 2 - Le dépôt par une personne titulaire du droit antérieur : le risque de détournement du droit de marque

A l'exception de certains révolutionnaires – parmi lesquels Lysander Spooner, considérant que la chute d'une création dans le domaine public est un « vol organisé par la société »¹³⁸ –, la nécessité d'une protection temporaire est aujourd'hui admise par le plus grand nombre comme répondant au besoin impérieux d'accès de tous à la culture¹³⁹.

Pourtant, la logique de la rentabilité économique, imprégnant la motivation de certains titulaires de droit d'auteur, l'emporte trop souvent sur ces considérations fondamentales. Comme Emmanuel Dreyer le souligne, le dépôt d'une œuvre à titre de marque ne vise pas à tenir en échec le droit d'accès à la culture – ce qui serait une violation d'un droit fondamental – mais il vise essentiellement à assurer

(135) Lyon, 27 juin 1984, PIBD 1985, 361, III-39 ; TGI Paris, 19 janvier 1990, PIBD 1990, 479, III-373.

(136) Par exemple : Paris, 23 novembre 1977 : *Ann. Propr. Ind.* 1979, p. 68 à propos de Tarzan. La violation du droit moral ne peut être invoquée que par l'auteur ou ses héritiers, seuls maîtres de la destination de l'œuvre, et non par l'éditeur cessionnaire du droit de reproduction de l'œuvre littéraire.

(137) Celui-ci étant un droit-fonction, les ayants droit doivent l'exercer conformément à une volonté « reconstituée » de l'auteur, ce qui est particulièrement ardu plusieurs générations après sa mort.

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

(139) « L'œuvre appartient à l'auteur, mais comme pensée, [elle] appartient – le mot n'est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain et le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous » (Victor Hugo, Discours d'ouverture au Congrès littéraire international, 7 juin 1878).

au créateur ou au titulaire du droit expiré une rémunération continue, tirée des bénéfices économiques que procure l'exploitation de l'œuvre : « ce n'est pas l'intérêt de tous qui est recherché ici mais celui des concurrents qui pourront s'emparer de l'œuvre et l'exploiter à leur tour »¹⁴⁰. L'illustration la plus marquante de cette tendance réside sans nul doute dans le dépôt de personnes de fiction à titre de marques¹⁴¹, opérant une « reconstitution du domaine public » par l'ajout d'un droit privatif renouvelable indéfiniment¹⁴². Conférant un monopole d'exploitation d'une durée de dix années, la marque ne connaît pas de restrictions dans le nombre de renouvellements qu'elle peut subir, engendrant le risque d'une protection indéfinie¹⁴³. Il n'est ainsi pas étonnant que de nombreux ouvrages spécialisés soient consacrés aux personnages fictifs¹⁴⁴. A titre d'exemple, Tarzan, créé par Edgar Rice Burroughs et déjà protégé par la propriété artistique¹⁴⁵, fût ensuite déposé à titre de marque en 1978¹⁴⁶, suivi par Poil de carotte. Plus récemment, Nick Rodwell, ayant droit d'Hergé, expliquait publiquement rechercher un moyen d'empêcher les *Aventures de Tintin* d'entrer dans le domaine public en 2053. De la même façon, Olivier Agay, directeur de la succession de Saint-Exupéry, déposait à titre de marque les personnages principaux du *Petit Prince*, ouvrage le plus vendu dans le monde après la *Bible* ; l'intérêt étant de conserver un droit privatif sur les personnages aussi longtemps que ceux-ci auront une valeur marchande.

Face à l'entrée dans le domaine public, il existe ainsi un risque : que le titulaire empêche préventivement, de façon illégitime, voire de manière frauduleuse ou abusive, la future exploitation de l'œuvre par le public¹⁴⁷. Le détournement du droit de marque aurait pour objet de permettre au créateur-déposant de prétendre à une appropriation définitive du personnage¹⁴⁸. Tandis que du point de vue théorique, l'œuvre tombe bien dans le domaine public à l'expiration de son monopole – qu'elle soit ou non appropriée comme marque –, elle n'est pratiquement pas susceptible d'être reprise librement par des tiers, sous toutes les formes, car elle demeure affectée d'un droit privatif. Si le droit de marque ne vaut que pour les produits ou services visés par le dépôt, l'enregistrement d'une marque de personnage pour toutes les classes de produits ou services n'est pas un cas d'école¹⁴⁹. Aussi, Stéphanie Choisy parle-

(140) E. Dreyer, *Le dépôt légal : essai sur une garantie nécessaire au droit du public à l'information*, Thèse Paris, LGDJ, 2003, p. 257.

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

(142) S. Choisy, « La réappropriation du domaine public par le droit de propriété intellectuelle », CCE, avril 2002, chron. 11.

(143) P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, 1954, p. 553 et s.

(144) Entre autres : A. Strowel, « La protection des personnages par le droit d'auteur et le droit des marques », *Droit d'auteur et bande dessinée*, Bruylant, LGDJ, 1997, p. 37 et s. ; M. Ristich de Groote, *Les problèmes juridiques posés par les personnages des œuvres de l'esprit en droit français*, Thèse Paris II, 1985.

(145) TGI Paris, 21 janvier 1977 : RIDA janvier 1978, p. 179.

(146) TGI Paris, 3 janvier 1978 : RIDA avril 1978, p. 119.

(147) E. Baud et N. Marchand, « Le droit des marques peut-il permettre aux héros de bandes dessinées de survivre à leurs créateurs ? », *Cahier spécial de la Propriété intellectuelle*, Latham & Watkins, février 2007, n°19.

(148) v. Art. L. 712-1 du CPI.

(149) Par exemple : Pour Tarzan, TGI de Paris, 3 janvier 1978 : RIDA 1978, p. 127.

t-elle d'une « réappropriation du domaine public par la propriété industrielle » dans sa thèse de doctorat¹⁵⁰.

Nous pouvons nous demander si le dépôt d'une œuvre tombée dans le domaine public, en tant qu'il constitue un détournement du droit de marque, peut être qualifié d'abus de droit (§1) ou de fraude (§2). Souvent invoqués ensemble, ces deux concepts prétoriens sont régulièrement l'objet de confusion¹⁵¹.

§1. Le rejet de la théorie de l'abus de droit

Le choix du critère de l'intention de nuire (A) sur celui de la méconnaissance de la finalité sociale du droit (B) indique que l'abus de droit est un fondement inadéquat à la pratique du dépôt d'une œuvre tombée dans le domaine public.

A) La définition de l'abus de droit sous le prisme de l'intention de nuire

Tout d'abord, un tel dépôt suppose « de détourner la marque de sa finalité et de permettre de protéger indéfiniment, sous l'apparence d'un signe distinctif, un objet »¹⁵². En somme, le dépôt visera davantage à prolonger la protection expirée au titre du droit d'auteur qu'à utiliser un signe distinctif en vue de désigner des produits ou services. Si, malgré la chute de l'œuvre dans le domaine public, le principe reste la possibilité d'enregistrer cette dernière en tant que marque, « il ne faudrait pas que les exploitants se réapproprient cet espace de liberté qu'est le domaine public en substituant les règles du marché aux restrictions justifiées issues du droit d'auteur »¹⁵³. L'avocat général Colomer appuya ainsi, dans ses conclusions sur l'affaire *Linde*, la « préoccupation prépondérante de ne pas permettre que les particuliers utilisent la marque pour perpétuer des droits exclusifs sur des formes naturelles ou des dessins esthétiques »¹⁵⁴.

Sur le fondement de l'abus de droit, l'influence du droit d'auteur – en qu'il impose une protection temporaire – se cantonnera à l'engagement d'une action en responsabilité civile en vue d'obtenir des

(150) S. Choisy, *thèse précitée*, n°481 et n°498 pour le dépôt d'œuvres dans toutes les classes.

(151) S. Vrellis, « « Abus » et « fraude » dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon*, Dalloz, 2008, p. 633.

(152) J. Azéma et A. Chavanne, *op. cit.*, p. 39.

(153) A. Zollinger, *Droits d'auteur et droits de l'homme*, Thèse Poitiers, 2008, n°1120.

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

dommages-intérêts¹⁵⁵ : nous ne nous trouverons plus sur le terrain de la validité. Il s'agira de condamner *a posteriori* le comportement indélicat adopté par le titulaire¹⁵⁶.

Traditionnellement, la jurisprudence considérait qu'il y avait abus du droit de propriété quand le propriétaire agissait sans utilité pour lui et dans la seule intention de nuire à autrui¹⁵⁷. Ce critère était appuyé par la doctrine, à l'instar de Ripert, qui voyait dans l'abus l'exercice d'un droit inspiré par le dessein de causer à autrui un préjudice¹⁵⁸. Dans cette acception, l'abus ne saurait être retenu car le dépôt procure une utilité certaine au déposant¹⁵⁹ : puisque le but du dépôt est d'obtenir une forme de protection perpétuelle, il y a nécessairement un avantage pour ce dernier. Par ailleurs, le critère de l'intention de nuire semble faire défaut, le but du déposant n'étant pas fondamentalement d'empêcher les tiers d'utiliser le personnage tombé dans le domaine public, mais de continuer à percevoir des revenus pécuniaires sur son exploitation continue.

B) L'inefficacité du critère de la méconnaissance de la fonction sociale du droit

Dans une vision plus moderne de l'abus, la doctrine, et parfois la jurisprudence, considèrent que ces critères ne sont pas cumulatifs mais alternatifs¹⁶⁰, et que l'intention malveillante n'est plus nécessairement requise, le seul détournement de la finalité d'un droit étant suffisant¹⁶¹. Tous les droits ayant un but social, l'exercice de l'un d'eux à rebours de la mission qu'il est destiné remplir serait abusif. Cette finalité sociale existerait pour tous les droits, qu'il s'agisse de simples prérogatives ou des droits les plus sacrés telle la propriété¹⁶². Le droit de propriété intellectuelle conféré par une marque n'échapperait pas au principe : le dépôt d'un personnage pour prolonger une protection artistique éteinte constituerait à n'en pas douter un détournement de la marque. Ainsi, de nombreux auteurs classent un tel comportement parmi les abus de droit¹⁶³. À ce jour, une décision seulement, rendue en 1970, a relevé expressément les conséquences abusives d'une telle hypothèse¹⁶⁴.

(155) J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, *Traité de droit civil, Introduction générale*, LGDJ, 4e éd., 1994, n°806 et 807 : c'est généralement l'art. 1240 (ancien art. 1382) du Code civil qui est visé par les décisions qui relèvent un abus de droit car, une fois l'abus établi, la responsabilité entre en jeu.

(156) Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, *op. cit.*, n°199.

(157) Req., 3 août 1915, *Clément Bayard* ; D. 1917, 1, p. 79.

(158) G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, parution 2013, n°93 et 94.

(159) C. Carreau, « Propriété intellectuelle et abus de droit », *Mélanges en l'honneur de A. Françon*, Dalloz, 1995, p. 17.

(160) L. Cadiet et Ph. Le Tourneau, « Abus de droit », *Répertoire de droit civil*, Dalloz, juin 2015.

(161) L. Josserand, *De l'esprit des lois et de leur relativité*, 1927, 2e éd., n°292 ; J. Vidal, *Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français : le principe fraus omnia corruptit*, Dalloz, 1957, p. 357 ; J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, *op. cit.*, n°786.

(162) G. Michaélidès-Nouaros, « L'évolution récente de la notion de droit subjectif », *RTD civ.*, 1966, p. 234 : « L'acte abusif est l'acte contraire au but de l'institution, à son esprit, à sa finalité ».

(163) A. Chavanne, *op. cit.*, p. 119 ; M. Ristich de Groote, *thèse précitée*, p. 51 ; S. Thierry, *thèse précitée*, p. 182.

(164) Besançon, 5 juin 1970 à propos d'œuvres architecturales tombées dans le domaine public : *Ann.* 1972, 20, note R. Dusolier ; PIBD 1970, 42, III-194 ; *RTD com.*, 1970, 695, n°6, obs. A. Chavanne.

Toutefois, élargir l'abus de droit par la thèse de la finalité sociale reviendrait à nier au titulaire toute liberté d'appréciation dans l'exercice de ses droits subjectifs – qui sont, par définition à sa disposition¹⁶⁵. Le seul fait de ne pas exercer un droit dans une finalité ne serait donc pas un abus¹⁶⁶, à l'inverse du véritablement détournement sans motif légitime¹⁶⁷. Mais il semblerait que la notion de contournement et de motif légitime évoque davantage celle de fraude à la loi et d'intention frauduleuse.

Doit-on alors rechercher le critère de l'abus de droit dans l'intention de nuire ou dans le non-respect de la finalité sociale du droit ? Célèbre, la discussion se profile encore aujourd'hui. Il convient cependant de suggérer un cantonnement de l'abus de droit à la seule intention de nuire, se distanciant de la fraude, comme la jurisprudence s'était attelée à le faire au cours du XIX^e siècle concernant le droit de propriété¹⁶⁸.

§2. La caractérisation d'une fraude au droit d'auteur

Le dépôt d'un personnage pour prolonger une protection en phase d'être éteinte serait davantage une fraude à la loi, entraînant la nullité de la marque. La fraude à la loi ne doit cependant pas être confondue avec le dépôt frauduleux, effectué par une personne dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité¹⁶⁹, qui est étranger à l'existence d'un droit d'auteur antérieur sur le personnage¹⁷⁰.

Ici, l'intérêt lésé – indirect – est celui de la communauté, de sorte que la fraude réside dans l'utilisation de la marque à des fins détournées (A). Plus difficilement, il conviendra ensuite de prouver la volonté de détourner la loi (B).

A) Le détournement du droit de marque pour éluder l'expiration du droit d'auteur

Pour reprendre les termes de José Vidal dans sa thèse de doctorat, « il y a fraude chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi à dessein d'un

(165) J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, parution 2007, p. 291.

(166) Par ailleurs, s'il ne s'agissait que d'expliquer les différents droits subjectifs par leur but d'intérêt général, agir à un autre dessein serait en réalité agir sans droit, et non un abus.

(167) L. Jossierand, *op.cit.*, n°300.

(168) Colmar, 2 mai 1855, *Dærr* : *D.* 1856. 2. 9 ; Trib. civ. Sedan, 17 décembre 1901, *Savart* : *S.* 1904. 2. 217, note Appert ; Civ 1^e, 20 janvier 1964, *Lassus* : *D.* 1964, 518 ; JCP 1965. II. 14035, note Oppetit ; *RTD civ.* 1965, p. 117, obs. Rodière.

(169) Pour une application de l'art. L. 712-6 du CPI, par exemple : TGI Paris, 1^{er} juillet 2011 invalidant la marque « Les Pieds Nickelés » déposée par Georges Ventillard alors que les droits d'auteur détenus par les ayants droit de Louis Forton allaient expirer.

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

moyen efficace, qui rend ce résultat inattaquable sur le terrain du droit positif »¹⁷¹. En application de l'adage *fraus omnia corrumpit*, toute personne y ayant un intérêt peut ainsi ester en justice aux fins de faire annuler la marque issue d'une fraude¹⁷². Or il apparaît que la manipulation d'une situation juridique dans le but de transgresser l'esprit d'une loi – ici, le monopole temporaire conféré par le droit d'auteur – pourrait être qualifiée de fraude. Sans toutefois heurter l'expiration de la protection et le domaine public de front, le déposant paraît se soustraire indûment à son application. La qualification réside dans l'obtention d'un avantage, à savoir un droit privatif possiblement perpétuel, dont il aurait dû être privé par l'effet obligatoire de la loi¹⁷³.

Bien que la jurisprudence française ne se soit pas prononcée clairement sur la question, le droit américain évoque le mécanisme sous l'appellation de « *copyfraud* ». L'argument fut notamment soulevé devant la Cour fédérale de Washington au sujet du personnage Zorro¹⁷⁴. Robert Cabell, producteur d'un spectacle musical consacré à Zorro, se défendit d'être l'auteur d'une contrefaçon en affirmant que le demandeur avait frauduleusement obtenu des enregistrements pour des marques fédérales « Zorro », dans le seul but d'étendre de façon inadmissible une propriété intellectuelle sur des formes pour lesquelles le droit d'auteur avait expiré il y a longtemps¹⁷⁵. A l'occasion de litiges similaires, la Cour suprême des Etats-Unis mit en garde contre l'instrumentalisation du droit des marques pour créer un « *copyright mutant* » d'une durée illimitée¹⁷⁶.

Finalement, il n'est pas inutile de rappeler que la notion de fraude et d'abus de droit sont étroitement liées¹⁷⁷. Cette parenté entre la fraude et la théorie de l'abus de droit révèle une similitude dans la raison d'être de ces deux mécanismes : le droit ne tolère guère que des règles juridiques soient, dans une acception large, détournées de leur finalité¹⁷⁸, de sorte que l'on pourrait qualifier à la fois la fraude au droit d'auteur et l'abus du droit de marque.

B) Les difficultés pratiques liées à la preuve de la fraude

Les critères de la finalité et du but recherché paraissent délicats à mettre en application de manière concrète. Conformément au droit commun de la preuve, la preuve de la fraude incombe à celui qui l'invoque, étant entendu que l'appréciation des éléments constitutifs de la fraude, au sein desquels

(171) J. Vidal, *thèse précitée*, p. 208.

(172) A. Bénabent, *op. cit.*, 2017.

(173) J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, *op. cit.*, n°809, 813 et n°816.

(174) N. Gary, « Zorro : le cavalier surgit hors du domaine public, *AcuaLitté, Les Univers du livre*, 15 mars 2013.

(175) E. Gardner, « Zorro's Rights Challenged as Invalid and Fraudulent », *The Hollywood Reporter*, 14 mars 2013.

(176) *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

(177) A. Bénabent, *op. cit.*, n°543 ; J. Vidal, *thèse précitée*, p. 353.

(178) J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, *op. cit.*, n°833.

l'intention frauduleuse¹⁷⁹, relève du pouvoir souverain des juges du fond¹⁸⁰. Or, comment sonder la volonté du déposant : a-t-il eu recours au dépôt de marque uniquement pour prolonger une protection expirée du droit d'auteur ? Puisqu'il est rare que la volonté de contourner la loi puisse être directement démontrée, pourrait-on tenter de distinguer entre la continuité d'une visée esthétique ou une fonction distinctive en vue d'une exploitation commerciale ? À la différence des tests qui peuvent exister en matière de dessins et modèles, pour distinguer un effet ornemental d'un effet technique, cela n'est pas concevable car l'aspect esthétique n'est pas séparable de l'aspect distinctif : « l'aspect distinctif absorbe l'aspect esthétique avec l'image de marque »¹⁸¹.

Une solution, plus pratique, serait d'instaurer une « période suspecte », qui s'ouvrirait aux alentours de l'extinction des droits patrimoniaux pour une durée à déterminer. Cela n'empêcherait donc pas un dépôt de marque réalisé après que le personnage est resté un certain temps dans le domaine public, puisqu'il ne s'agit pas de sanctionner le dépôt d'une œuvre de l'esprit en soi mais le détournement du droit des marques. Pourtant, si l'on accepte qu'une œuvre de l'esprit au sens du droit d'auteur soit protégée par le droit des marques, au motif que ce dernier ne porte pas sur le même objet, n'a pas la même finalité et ne confère pas les mêmes pouvoirs, il convient également d'accepter qu'un dépôt intervienne concomitamment à la fin de la protection du droit d'auteur.

En dernier recours, pourrait être envisagée l'intégration des œuvres dont la protection est expirée – du moins à un moment donné, ou du moins pour certaines d'entre elles – au sein d'un domaine public s'imposant au droit des marques. Dans l'affaire de la *Municipalité d'Oslo*, la Commission européenne soutenait une telle proposition¹⁸². L'idée fût reprise en 2013 dans une proposition de loi française finalement avortée¹⁸³. Sans doute cet abandon se justifie-t-il par l'effet pernicieux qu'impliquerait une telle solution : permettre au domaine public de neutraliser l'application d'une marque participerait d'une hiérarchisation, inconcevable au plan de la théorie juridique, entre droit d'auteur et droit des marques. Afin d'éviter que ces interrogations ne restent lettre morte, il ne serait pas vain d'inciter le Parlement à légiférer sur la question.

(179) *Ibid.*, n°818.

(180) R. Cabrillac, *Droit des obligations*, Dalloz, 12e éd., 2016, n°492.

(181) S. Thierry, *thèse précitée*, p. 230.

(182) Cour AELE, aff. E-5/16, *Municipalité d'Oslo c/ Patentstyret*, 6 avril 2017, *précité*.

(183) « Proposition de loi visant à consacrer le domaine public, à élargir son périmètre et à garantir son intégrité », présentée par la députée Isabelle Attard, Assemblée nationale, enregistrée le 21 novembre 2013.

CONCLUSION

A l'heure actuelle, force est de constater qu'il n'existe aucune véritable législation qui régit la marque constituée par une création de forme protégée. Pourtant, cette étude a démontré que ce n'est pas parce que le droit d'auteur et le droit de marque sur un personnage ont des finalités et des objets différents qu'ils demeurent totalement indépendants l'un par rapport à l'autre¹⁸⁴. Le faible intérêt que porte le droit positif français face à cette problématique est surprenant. Néanmoins, la relative indifférence qu'exprimait la jurisprudence sur le sujet au cours du XX^e siècle est en phase d'évoluer, comme l'illustrent les récentes décisions rendues en la matière.

Loin d'être une question de pure théorie, la pratique révèle la quantité significative de dépôts de marques portant sur des personnages fictifs protégés par le droit d'auteur, qu'il s'agisse pour le titulaire de créer une « marque de défense » dont la protection serait absolue ou de prolonger une protection artistique sur le point d'expirer¹⁸⁵.

Tandis que certains la déplorent, l'influence du droit d'auteur, liée à la marchandisation contemporaine des personnages fictifs, est une réalité inéluctable dès lors que l'on admet qu'une œuvre puisse être déposée à titre de marque. Loin d'être restreinte à la seule problématique de la disponibilité absolue du signe de marque, l'existence d'un droit d'auteur sur le personnage recèle des enjeux complexes dont l'appréhension est parfois difficile, y compris pour les magistrats. Avec l'apparition d'usages nouveaux au XXI^e siècle, telle la technique de dépôt d'une œuvre tombée dans le domaine public, il n'est pas hasardeux de gager que cette influence ne pourra que s'intensifier. La chute de l'œuvre dans le domaine public, loin d'enterrer le problème, laisse deviner une résurrection du droit d'auteur. En dépit du flou juridique patent, cette problématique, qui révèle la délicate conciliation entre l'intérêt général et la liberté du commerce, mériterait un digne éclaircissement de la part du législateur¹⁸⁶.

(184) contra : Trib. Com. Seine, 21 février 1967 : *Ann.* 1967. 298.

(185) S. Thierry, *thèse précitée*, p. 179.

(186) On peut d'ailleurs souhaiter que le législateur prenne en compte davantage la problématique du cumul des droits de propriété intellectuelle de manière générale : v. J-C. Galloux, « Des possibles cumuls de protection des droits de propriété intellectuelle : des régimes à géométrie variable », in *La contrefaçon. L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Litec. Coll. « Le droit des affaires. Propriété intellectuelle », 2003, n°23, p. 7 et s.

PLAN DÉTAILLÉ

INTRODUCTION

(p. 1)

PARTIE I : LE DEPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE À UN PERSONNAGE FICTIF PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

(p. 7)

Section 1 - Le heurt entre l'exigence de disponibilité et l'existence d'un droit d'auteur antérieur sur le personnage

§1. L'antériorité constituée par un droit d'auteur sur le personnage de fiction

- A) L'adage *prior tempore, prior jure*
- B) La preuve de la titularité du droit d'auteur antérieur

§2. La nécessaire conclusion d'un contrat de cession entre l'auteur et le déposant

- A) La mention expresse de la cession pour une exploitation à titre de marque
- B) Les tempéraments à l'accord exprès de l'auteur pour le dépôt de marque

Section 2 - La préservation d'un « ordre public de protection » au profit des consommateurs sous l'influence du droit d'auteur

§1. L'interdiction de déposer un signe dont la forme confère au produit sa valeur substantielle

- A) La croyance erronée en la qualité du produit issue de la valeur artistique du signe
- B) L'application de la règle aux personnages fictifs protégés par le droit d'auteur

§2. La déceptivité de la marque de personnage pour cause de tromperie

- A) L'existence d'une confusion entre l'origine des produits marqués par un personnage et la paternité de l'œuvre artistique
- B) La réfutation de l'influence du droit d'auteur en matière de déceptivité

PARTIE II : LE DÉPÔT D'UN SIGNE IDENTIQUE À UN PERSONNAGE FICTIF ANCIENNEMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

(p. 17)

Section 1 - Le dépôt par une personne non-titulaire du droit d'auteur antérieur

§1. L'avilissement caractérisé du prestige attaché au personnage sur le fondement du droit moral

- A) L'utilisation du personnage à des fins commerciales ou publicitaires
- B) La transposition du raisonnement au dépôt de personnages fictifs à titre de marques

§2. La résurgence contestée du droit moral par le biais des bonnes mœurs et de l'ordre public

- A) Le recours de la jurisprudence au concept de bonnes mœurs
- B) L'inadaptation du fondement des bonnes mœurs et de l'ordre public

Section 2 - Le dépôt par une personne titulaire du droit antérieur : le risque de détournement du droit de marque

§1. Le rejet de la théorie de l'abus de droit

- A) La définition de l'abus de droit sous le prisme de l'intention de nuire
- B) L'inefficacité du critère de la méconnaissance de la fonction sociale du droit

§2. La caractérisation d'une fraude au droit d'auteur

- A) Le détournement du droit de marque pour éluder l'expiration du droit d'auteur
- B) Les difficultés pratiques liées à la preuve de la fraude

CONCLUSION (p. 30)

BIBLIOGRAPHIE

I- TEXTES

Au sein du Code civil :

Art. 714.

Art. 1179.

Au sein du Code de la propriété intellectuelle :

Art. L. 111-1.

Art. L 112-1.

Art. L. 121-1.

Art. L 112-2.

Art. L. 131-3.

Art. L. 711-1.

Aet. L. 711-2, (a).

Art. L. 712-1.

Art. L. 714-3.

Art. L 711-4, (e).

Textes européens : Directive de l'Union européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 (plus spécialement : Art. 3 et 4).

II- MANUELS

A. Bénabent, *Droit des obligations*, LGDJ, 16e éd., 2017.

R. Cabrillac, *Droit des obligations*, Dalloz, 12e éd., 2016.

Ch. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 5e éd., 2017.

J. Dabin, *Le droit subjectif*, Dalloz, parution 2007.

M. Dupuis, *Les propriétés intellectuelles*, Spécial Droit, Ellipses, 2017.

J. Flour, J-L. Aubert, E. Savaux, *Les obligations, L'acte juridique*, 16e éd., Sirey, 2014.

P-Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, 10e éd., 2017.

J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, *Traité de droit civil, Introduction générale*, LGDJ, 4e éd., 1994.

L. Josserand, *De l'esprit des lois et de leur relativité*, 1927, 2e éd..

Ph. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, *Droit des obligations*, LGDJ, 9e éd., 2017.

P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, éd. Journal des notaires et avocats, 1992.

J. Passa, *Droit de la propriété industrielle*, Tome I, LGDJ, 2e éd., 2009.

J. Raynard, E. Py et P. Tréfigny, *Droit de la propriété industrielle*, LexisNexis, 2016.

G. Ripert, *La règle morale dans les obligations civiles*, LGDJ, parution 2013.

P. Roubier, *Le droit de la propriété industrielle*, Sirey, 1954.

III- THESES ET MONOGRAPHIES

G. Bigle, *Droits dérivés, licensing et character merchandising*, Delmas, 1987.

J-M. Bruguière (dir.), *Droit d'auteur et culture*, Dalloz, 2007.

S. Choisy, *Le domaine public en droit d'auteur*, Litec 2002, coll. IRPI, tome 22.

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

A-V. Gaine, *La protection des personnages fictifs par le droit d'auteur*, Staempfli, Editions SA Berne, Thèse Lausanne, 1998.

A. Latil, *Création et droits fondamentaux*, LGDJ, préf. Yves Reinhard, 2014.

C. Lepeu (dir.), *Le Grand Livre des Marques*, éd. Cherche midi, 2011.

M. Ristich de Groote, *Les problèmes juridiques posés par les personnages des œuvres de l'esprit en droit français*, Thèse Paris II, 1985.

A. Strowel, « La protection des personnages par le droit d'auteur et le droit des marques », *Droit d'auteur et bande dessinée*, Bruylant, LGDJ, 1997.

S. Thierry, *La marque constituée par une création de forme protégée*, Thèse Paris II, 1991.

J. Vidal, *Essai d'une théorie générale de la fraude en droit français : le principe fraus omnia corrumpit*, Dalloz, 1957.

A. Zollinger, *Droits d'auteur et droits de l'homme*, Thèse Université de Poitiers, 2008.

IV- ARTICLES ET CHRONIQUES

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

E. Baud et N. Marchand, « Le droit des marques peut-il permettre aux héros de bandes dessinées de survivre à leurs créateurs ? », *Cahier spécial de la Propriété intellectuelle*, Latham & Watkins, février 2007, n°19.

- L. Cadiet et Ph. Le Tourneau, « Abus de droit », Répertoire de droit civil, Dalloz, juin 2015.
- C. Carreau, « Propriété intellectuelle et abus de droit », *Mélanges en l'honneur de A. Françon*, Dalloz, 1995, p. 17.
- Ch. Caron, « L'irrésistible décadence du domaine public en droit de la propriété intellectuelle », in *Mélange Jacques Dupichot* : Bruylant, 2004, p. 61.
- Ch. Caron, « L'enregistrement en tant que marque d'une œuvre tombée dans le domaine public », CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79.
- S. Carre, « Marques et droit d'auteur, métaphore d'une belle rencontre », *Actes du colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul*, Laboratoire de recherche du CEIPI, p. 25.
- A. Chavanne, « Modèles et marques de fabrique », *Hommages à Henri Desbois*, Dalloz, 1974, p. 119.
- S. Choisy, « La réappropriation du domaine public par le droit de propriété intellectuelle », CCE, avril 2002, chron. 11.
- J. Daleau, « Marque : quand le signe est aussi un personnage », *Dalloz IP/IT*, n°5, 2017, p. 280.
- A. Folliard-Monguiral, « Arrêt Vigeland : domaine et ordre publics », *Propriété industrielle* n° 6, Juin 2017, comm. 38.
- D. Ferrier, « La liberté du commerce et de l'industrie », in *Libertés et droits fondamentaux*, Dalloz, 9e éd., 2003.
- J-C. Galloux, « Des possibles cumuls de protection des droits de propriété intellectuelle : des régimes à géométrie variable », in *La contrefaçon. L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, Litec. Coll. « Le droit des affaires. Propriété intellectuelle », 2003, n°23, p. 7 et s.
- N. Gary, « Zorro : le cavalier surgit hors du domaine public, AcuaLitté, *Les Univers du livre*, 15 mars 2013.
- Ch. Geiger, « Les défis du droit des marques au XXIe siècle », *Actes du colloque en l'honneur du Professeur Y. Reboul*, Laboratoire de recherche du CEIPI, dir. Ch. Geiger et J. Schmidt-Szalewski, Avant-propos, p. 9.
- A. Loos, *Paroles dans le vide - Malgré tout (1900-1930)*, « Architecture », Ivrea, Paris, 1994, p. 226.
- G. Michaélidès-Nouaros, « L'évolution récente de la notion de droit subjectif », *RTD civ.*, 1966, p. 234.
- S. Miesse, « Mondialisation et droit des marques », Séminaire Droit-Economie, Université Catholique de Louvain (2001-2002), p. 21.
- F. Pollaud-Dulian, « Œuvre protégée. Personnage. Expressions typiques. Droits dérivés. Conflit entre droit d'auteur et marque merchandising », *RTD com.* 2004, p. 266.
- F. Pollaud-Dulian, « Marque. Dépôt du nom d'un personnage ou d'un titre d'œuvre. Fraude. Caractère déceptif », *RTD Com*, 2017, p. 76.

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

M. Ristich de Groote, « Quelques réflexions sur les personnages d'œuvres de l'esprit et le droit des marques, RDPI, n°2, décembre 1985, p. 24.

M. Saporta, « Quelques notes sur la création des personnages », RIDA avril 1995, p. 61.

J. Schmidt-Szalewski, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », *Répertoire de droit commercial*, Dalloz, octobre 2006.

F.Siirainen, *Le droit d'auteur à l'épreuve de sa dimension économique, Mélanges en l'honneur du professeur A. Lucas*, LexisNexis, 2014, p. 673.

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

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

S. Vrellis, « « Abus » et « fraude » dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », in *Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques, Mélanges en l'honneur de Hélène Gaudemet-Tallon*, Dalloz, 2008, p. 633.

V- OUVRAGES ET ARTICLES ÉTRANGERS

J. Bailey, « Sherlock Holmes and the case of the missing copyright », PT Plagiarism Today, January 2, 2014.

E. Gardner, « Zorro's Rights Challenged as Invalid and Fraudulent », *The Hollywood Reporter*, 14 mars 2013.

J. Ginsburg, « Intellectual Property As Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law », *Journal of the Copyright Society of the USA*, Columbia Public Law Research Paper No. 14-567 (2017).

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

VI- JURISPRUDENCE

A- **Jurisprudence française**

Req., 3 août 1915, *Clément Bayard* ; D. 1917, 1, p. 79.

Chambéry, 11 décembre 1951 : *Gaz. Pal.* 1952, I, p. 116.

TGI Seine, 2 mars 1959 : *Ann.* 1965, 66.

Trib. Com. Seine, 21 février 1967 : *Ann.* 1967. 298.

Civ. 1^e, 13 février 1969 : *D.* 1969, p. 323.

Besançon, 5 juin 1970 : *Ann. propr. ind.*, 1972, p. 20, note Dusolier ; *PIBD* 1970, 42, III-194 ; *RTD com.*, 1970, 695, n°6, obs. A. Chavanne.

TGI Paris, 22 janvier 1971 : *RIDA* juillet 1972, p. 223.

TGI Paris, 20 mai 1972 : *RIDA* janvier 1973, p. 44.

TGI Paris, 10 juillet 1973 : *D.* 1974, somm. 32.

TGI Paris, 20 mai 1975 : *Ann.* 1975. 55.

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

TGI de Paris, 21 janvier 1977 : *RIDA* janvier 1978, p. 179.

Paris, 23 novembre 1977 : *Ann.* 1979, p. 68 ; *PIBD*, 1978, 219, III-294.

TGI Paris, 3 janvier 1978 : *D.* 1979, p. 99 ; *RIDA* avril 1978, p. 119.

TGI Paris, 26 avril 1978 : *RIDA*, octobre 1978, p. 111.

Paris, 14 février 1980 : *D.* 1981, p. 86.

TGI Paris, 12 février 1982, inédit.

Lyon, 27 juin 1984, *PIBD* 1985, 361, III-39 .

TGI Paris, 11 mai 1988, *Vlamynck c. Wolf* : *LPA* 17 janvier 1989, p. 8.

TGI Paris, 17 février 1989, inédit.

TGI Paris, 19 janvier 1990, *PIBD* 1990, 479, III-373.

Com., 8 juillet 1997 : *PIBD* 1997, n°639, III, 506.

Paris, 14 janvier 1998, *PIBD* 1998, n° 653, III, 252.

Douai, 28 septembre 1998 : *PIBD*, 665, III, p. 563.

Com., 25 janvier 2000 : *PIBD* 2000, n°698, III, 254.

Versailles, 11 janvier 2001 : *D.* 2003, p. 132, note S. Durrande ; *RIDA*, janvier 2002, p. 280 ; *CCE* 2001, comm. 97, obs. Ch. Caron.

Civ. 1^e, 12 juillet 2001, *D.* 2001, n° 35, A.J., p. 2896.

TGI Paris, 3^e chambre, 10 avril 2002, *LucasFilm c. Sarkis K* : référence INPI M20020460.

Rennes, 16 mars 2004, *Sté Jules c. Desprez vêtements* : *RTD com.* 2004, p. 266, article de F. Pollaud-Dulian.

Paris, 8 septembre 2004, « Lee-Loo » : *Légipresse* 2005, III, 25, note V. Varet ; *D.* 2004, AJ, 2574, note P. Sirinelli.

Paris, 19 oct. 2005, PIBD 2005, n°820, III, 735 ; *Propr. intell.* 2006, n°19, p. 217, obs. X Buffet-Delmas.

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

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

Com., 11 janvier 2017, *Bébé Lilly* : *RTD com.*, 2017, p. 76, note F. Pollaud-Dulian ; *D.* 2017. 159 ; *Prop. Ind.*, mars 2017, n° 16, note P. Tréfigny.

Civ 1^e, 22 juin 2017, *Le Dialogue des Carmélites* : JCP G, 2017, n°890, X. Daverat, ; CCE, n° 9, 2017, comm. 69, Ch. Caron.

B- Jurisprudence européenne

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

CJCE, 27 novembre 2003, *Shield Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n Memex.*, aff. C-283/01.

CJCE, 30 mars 2006, Rec. P. I-3089 ; PIBD 2006, n°830, III, 356

CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08, *Infopaq International A/S contre Danske Dagblades Forening*.

Tribunal de l'UE, 17 décembre 2010, *Linde & Sprüngli AG c. OHMI*, aff. T-336/08.

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

OHMI, 2e ch. recours, 8 novembre 2011, *Siteinsights*, R 879/2011-2, qui a retenu le caractère distinctif d'un signe du fait qu'il présentait « un certain degré d'originalité et de caractère expressif ».

CJCE, 8 avril 2013, aff. C-53/01, *Linde AG*.

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

Tribunal de l'UE, 18 mars 2016, aff. T-501/13, *K c. O*.

Cour AELE, aff. E-5/16, *Municipalité d'Oslo c/ Patentstyret*, 6 avril 2017 : CCE, n°10, octobre 2017, comm. 79, Ch. Caron ; *Propr. industr.* 2017, comm. 38, note A. Folliard-Monguiral.

C- Jurisprudence étrangère

Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).

Leslie Klingler v. Conan Doyle Estate Ltd, No.14-1128 (7th Cir. 2014).