

RECUEIL

PENANT

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT AFRICAIN

JANVIER-MARS 2023

■ NUMÉRO SPÉCIAL PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



numéro



922

 Juriscope^{UP}
JURIS AFRICA

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1 : DOCTRINE GÉNÉRALE

COSSI DOROTHÉ SOSSA <i>La recevabilité du pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage</i>	7
MALICK OLUCHÈGOUN FALOLA <i>Le principe de la liberté contractuelle et l'ordre public.....</i>	33
DR NCHANKOU NJINDAM <i>Le droit des investissements à l'épreuve des droits de l'homme.....</i>	61
JEAN-GASPARD MBOUEME <i>Réflexion sur la gouvernance des sociétés commerciales de l'espace OHADA à l'aune de la visioconférence.....</i>	93
NADINE JOSIANE BAKAM TITGOUM ÉPSE DJEYA <i>Le déclin de la fonction de garantie du capital social en droit des sociétés commerciales OHADA.....</i>	113

PARTIE 2 : ACTE DU COLLOQUE LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE : LES APPORTS DE L'ACTE DE BAMAKO

NICOLAS BINCTIN <i>Propos introductifs.....</i>	147
--	-----

LES SIGNES DISTINCTIFS

ÉRIC MONTCHO AGBASSA <i>La marque sonore.....</i>	159
AMPAH JOHNSON-ANSAH <i>Commerce électronique et épuisement du droit des marques dans l'espace OAPI... </i>	167
PASCALE TREFIGNY <i>La coopération des plateformes de commerce en ligne dans la lutte contre la contrefaçon.....</i>	193

NICOLAS BINCTIN

L'émergence des signes distinctifs collectifs dans le commerce électronique..... 213

AKOU MAWUNYA NANEH-AZIAGBA

La consécration des indications géographiques dans l'accord de Bangui, acte de Bamako..... 227

LA LOI MODÈLE DU DROIT D'AUTEUR DU NUMÉRIQUE

PR FILIGA MICHEL SAWADOGO

La construction d'un modèle de droit d'auteur pour l'OAPI : analyse de la technique législative 255

YAO DÉLALI ADJALLE-DADJI

La gestion collective face à l'exploitation numérique des œuvres 267

WINDPAGNANGDÉ DOMINIQUE KABRE

Les nouveaux modèles contractuels d'exploitation des œuvres 277

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIE

PR YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO

La réparation des atteintes aux brevets dans l'acte de Bamako portant révision de l'accord de Bangui 293

LA MARQUE SONORE

Éric MONTCHO AGBASSA
Agrége des Facultés de Droit
Université d'Abomey-Calavi

La marque sonore est-elle «un monstre à deux têtes ? ». La question est ainsi posée, car ce signe est susceptible d'une double protection, c'est-à-dire, au titre du droit des marques et du droit de la propriété littéraire et artistique. Consacrée en droit étranger¹ depuis quelques années, elle a intégré le Droit de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) à la faveur de l'Acte de Bamako. On la retrouve précisément à l'article 2 de l'Annexe 3 de l'ABR qui énonce que :

«1) Est considéré comme marque de produit ou de service, tout signe visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

....

c) les signes sonores tels que les sons, les phrases musicales ».

Le développement de la marque est inextricablement lié à l'essor de la publicité qui représente dès lors une facette importante de la stratégie de communication et de valorisation d'une marque². L'essor de la société de consommation accompagne et entretient une économie des marques se traduisant par une emprise croissante de la marque et son immixtion graduelle dans les univers dont elle était auparavant exclue³. Dans un élan de pragmatisme et de réalisme, on pourrait tenter d'argumenter que la raison principale pour laquelle le législateur a consacré la marque sonore a été d'offrir un cadre juridique moderne au droit de propriété intellectuelle dans l'espace africain. Il s'agit de promouvoir un droit de la propriété intellectuelle en phase avec la société numérique très créative afin d'accroître la compétitivité de l'OAPI sur le marché mondial numérique très concurrentiel. D'un autre côté, le nombre de marques ne cesse de croître, de

1 Cf. F. POLLAUD-DULIAN, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, Paris, Economica, pp. 744 et s. ; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle. Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et Modèles*, Paris, LDGI, 2014, p. 421.

2 B. HEILBRUNN, *La marque*, Paris, PUF, *Que sais-je ?*, 2007, p. 8.

3 *Idem*, p. 11.

sorte que créer et déposer une nouvelle marque devient un exercice toujours plus complexe. Il faut en effet non seulement que cette nouvelle marque soit disponible, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas déjà été appropriée par un tiers, mais également qu'elle soit suffisamment forte pour se faire connaître du public. Adopter une marque qui réponde à tous ces paramètres s'avère donc relativement délicat, étant rappelé qu'elle devra en outre répondre aux conditions fixées par la loi pour sa validité. Dans cette perspective, une solution consiste à se tourner vers des signes dont l'originalité est prépondérante. On se trouve alors dans une situation où ce sont de véritables créations, œuvres littéraires ou artistiques, dessins ou modèles, qui sont utilisées comme marques⁴. La marque sonore en est un exemple. Il convient de s'interroger sur la pertinence de ce signe qui intervient dans un contexte où les États membres de l'OAPI peinent à maîtriser la contrefaçon facilitée par le développement exponentiel du numérique.

L'approche holistique est privilégiée, car la marque sonore sera saisie à la lumière du droit des marques et du droit de la propriété littéraire et artistique. C'est pourquoi, deux stations sont envisagées : la marque sonore à l'aune du droit des marques (I) et la marque sonore à la lumière du droit de la propriété littéraire et artistique (II).

I. LA MARQUE SONORE À L'AUNE DU DROIT DES MARQUES

Le législateur OAPI, à travers l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, énumère les conditions de validité de la marque. Au nombre de cinq, ces conditions peuvent être regroupées en deux exigences principales : la disponibilité (A) et la distinctivité (B) du signe.

A. LA DISPONIBILITÉ DU SIGNE SONORE

Au sens large, la disponibilité du signe regroupe deux grandes hypothèses. La première se rapporte à la conformité du signe « à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ». On pourrait dire qu'il s'agit d'une disponibilité objective. Cette hypothèse ne soulève pas de difficultés pour ce qui est du signe sonore. Il reste alors la seconde hypothèse qui est relative à la disponibilité matérielle du signe sonore.

Une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion »⁵. Cette disposition appelle deux observations.

La première d'ordre général, amène à comprendre que le signe sonore, pour reprendre les termes de Gény, est du construit et non du donné, car

4 S. THIERRY, « Droit des marques et droit d'auteur », *Legicom*, n° 15, 1997/3-35, p. 35.

5 Article 3-b, annexe III, ABR.

il constitue « le résultat de l'effort⁶ ». Ce qui amène à le distinguer du bruit qui est une « sensation auditive produite par des vibrations irrégulières⁷ ». Le droit d'auteur exige de manière assez restrictive que l'œuvre musicale ait été créée par une personne physique et ne résulte pas uniquement de l'utilisation de la technologie selon un processus automatique⁸. Il exclut également les sons naturels tels que le rugissement d'un lion ou le chant des oiseaux.

La seconde observation qui est d'ordre spécifique tient à ce que le signe sonore original, c'est-à-dire, une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, est indisponible pour être appropriée comme marque sans le consentement de son auteur. Ce principe a été affirmé par de très nombreuses décisions de jurisprudence de manière constante⁹. Cette situation cesse, en principe, lorsque l'œuvre tombe dans le domaine public, où chacun peut alors la reproduire librement. Il faut toutefois rappeler que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit de droits patrimoniaux et d'un droit moral sur son œuvre. Or, si les droits patrimoniaux sont temporaires et s'éteignent soixante-dix ans après la mort de l'auteur, le droit moral attaché à une œuvre est, pour sa part, perpétuel. Ce droit moral, exercé par les héritiers de l'auteur après sa mort, vise à préserver l'intégrité de l'œuvre et, à travers elle, la mémoire de son auteur¹⁰.

En d'autres termes, une marque ne peut être valablement appropriée, c'est-à-dire déposée et utilisée, que si elle est disponible. Elle ne doit pas avoir été antérieurement appropriée par un tiers dans le même domaine d'activité ou un domaine d'activité similaire¹¹.

B. LA DISTINCTIVITÉ DU SON

Selon la formule de l'article 3 a) de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ».

Cette exigence a trait à la fonction fondamentale d'une marque, à savoir indiquer la source commerciale des produits ou des services et, par conséquent, les distinguer des produits ou des services des concurrents.

6 F. GENY, *Science et technique en droit privé positif*, Sirey, 1921, T. III, pp. 95-97.

7 Dictionnaire, *Le Petit Robert*, 2018, p. 309.

8 Le fait d'exécuter un logiciel qui créerait de manière automatique, sans intervention humaine, un enchaînement de sons ne constitue pas une réalisation protégeable au titre du droit d'auteur : TGI Paris, 1^{ère} ch., 5 juill. 2000 : *Comm. com. électr.*, 2001, comm. 23, obs. C. CARON ; A.-E. KAHN, « Objet du droit d'auteur. Notion d'œuvre musicale », *J.-Cl. Propriété littéraire et artistique*, fasc. 1138, 2003, n^{os} 73 et 74 ; A. BERTRAND, *La musique et le droit - De Bach à Internet*, Litec, 2002, n^o 94, p. 39.

9 À propos de noms de personnes, des titres d'œuvres, de portraits...

10 S. THIERRY, *loc. cit.*, p. 39.

11 *Ibidem*.

L'exigence de distinctivité du signe est appréhendée par le droit des marques de manière positive, comme une condition propre, et de manière négative, par l'énumération des hypothèses particulières dans lesquelles la condition n'est pas satisfaite. De manière positive, la condition de distinctivité est caractérisée lorsqu'il est possible de distinguer les produits ou services désignés par le signe des autres produits ou services. De manière négative, la condition de distinctivité n'est pas satisfaite lorsque le signe est descriptif, usuel, lorsque la forme est imposée par la nature du produit ou lorsqu'elle lui confère sa valeur substantielle¹².

Le critère de distinctivité de la marque sonore donne lieu à une abondante interprétation. En voici quelques morceaux choisis.

Dans une espèce, l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (« EUIPO ») refuse l'enregistrement d'une marque sonore dès lors qu'elle est dépourvue de caractère distinctif et se présentant comme un motif sonore de grande simplicité, c'est-à-dire essentiellement comme une sonnerie banale et commune qui passerait généralement inaperçue et ne serait pas mémorisée par le consommateur visé.

Par ailleurs, la distinctivité permet d'écarter le risque de confusion¹³. Le son est appelé à faire référence uniquement aux produits visés à l'enregistrement, tous les autres produits étant exclus d'office. L'EUIPO l'affirme et le confirme dans ses prises de décisions : le son doit être unique et les produits auxquels ils renvoient doivent l'être également. À défaut, il ne serait pas légitime de parler de marque sonore. Pour l'illustration, l'EUIPO avait refusé l'enregistrement d'une sonnerie d'alarme pour motif qu'il s'agissait d'un signe considéré comme banal et commun et ne servant pas à identifier l'origine commerciale des produits et service visé au dépôt¹⁴.

Dans le même raisonnement, le Tribunal de l'Union Européenne considère que les sons peuvent constituer une marque, dès l'instant qu'ils permettent l'identification de la marque par le public visé en tant qu'indicateur de l'origine des produits et services¹⁵.

Si la notion de marque renvoie à la propriété industrielle, le signe sonore se situe en droit de la propriétaire littéraire et artistique.

¹² S. CHARTY, *Le concours de droits de propriété intellectuelle, Essai d'une théorie générale*, Université de Nantes, 2011, pp. 76-77.

¹³ Le risque de confusion étant défini comme « le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement » CJUE, 10 avril 2008, *Adidas c. Marca Mode, C & A, H & M, Vendex*, C-102/07, point 28 ; CJUE, 12 juin 2008, *O2*, C-533/06, point 59 ; CJUE, 20 septembre 2007, *Quick Restaurants/OHMI*, C-193/06 P, point 32.

¹⁴ www.santarelli.com/marques-sonores consulté le 10/03/2022 à 18 h 18 min.

¹⁵ *Affaire T-408/15, Globo Comunicação et Participações S/A c/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle*. Voir points 39-41.

II. LA MARQUE SONORE SAISIE PAR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Les signes sonores sont des enfants légitimes du droit de la propriété littéraire et artistique. Ce qui donne à constater que la marque sonore est susceptible d'un cumul de protection (A). Ce cumul n'est pas sans influence sur le droit des marques (B).

A. LA POSSIBILITÉ D'UN CUMUL DE PROTECTION

Le droit d'auteur peut être défini comme la branche du droit de la propriété intellectuelle qui traite des droits des créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Conformément à l'article 2.1) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, les œuvres littéraires et artistiques comprennent « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression ». Le droit d'auteur s'applique pratiquement à toutes les formes et méthodes de communication publique des œuvres littéraires et artistiques.

Pour qu'une œuvre bénéficie d'une protection par le droit d'auteur, il suffit qu'elle soit une création de l'esprit originale. C'est la seule exigence. Ce qui distingue l'œuvre de la marque qui est soumise à la formalité préalable de l'enregistrement. Les signes sonores qui satisfont à l'exigence d'originalité, bénéficieront, en plus de la protection du droit des marques, d'une protection au titre du droit d'auteur. C'est ce que l'on désigne par l'expression de cumul de droits. Le cumul de droits peut être défini comme une concurrence de droits de propriété intellectuelle de nature différente sur un objet identique formant une création¹⁶. Le mécanisme n'est pas nouveau, car on connaît le cas célèbre du cumul des droits des dessins et modèles. Cette fois ci, il s'agit d'un cumul de taille, car il allie deux droits majeurs de la propriété intellectuelle.

Primo, il élargit l'assiette des droits de propriété intellectuelle ; la marque et l'œuvre ont la particularité d'être couvertes par une longue durée. Le droit d'auteur bénéficie pour sa part d'une protection internationale très large, résultant de conventions internationales dont la convention de Berne, qui permet à une œuvre de l'esprit originale créée dans un pays de bénéficier d'une protection dans de nombreux autres pays, sans qu'aucune formalité de dépôt soit nécessaire. Dans ce cas, les limites quant à l'étendue de la protection géographique d'une marque, tenant au principe de territorialité, sont éludées¹⁷.

L'application cumulative à un même signe du droit des marques et du droit d'auteur produit également une conséquence très importante au regard de la déchéance des marques pour non-usage¹⁸.

16 S. THIERRY, *loc. cit.*, p. 27.

17 *Idem*, p. 41.

18 *Ibidem*.

Les droits d'un auteur sur son œuvre ne sont, en effet, soumis à aucune obligation d'usage. Il en résulte que le signe non utilisé qui est frappé de déchéance, s'il n'est plus protégé en tant que marque, demeure protégé sur le fondement du droit d'auteur¹⁹.

Les enjeux du cumul des droits se situent à deux niveaux : les droits du titulaire, le droit des marques.

Relativement aux droits du titulaire, il est évident que leur assiette s'élargit grâce au cumul. Il s'agit tant des droits substantiels que des droits processuels. Sur le premier point, les droits substantiels que des droits l'essentiel aux droits patrimoniaux pour la marque et le signe sonore pour droit moral en plus pour les signes sonores. Sur le second point, on retrouve l'action en contrefaçon pour la marque et la piraterie s'agissant des signes sonores.

Secundo, le niveau de protection judiciaire est élevé en cas d'atteinte à la création, objet de cumul : la contrefaçon pour la marque et la piraterie pour le son.

Le cumul est une chance pour le titulaire du bien intellectuel, il peut exploiter au mieux sa création, établir une stratégie territoriale optimisée, en particulier au regard des coûts de celle-ci.

B. L'INFLUENCE DU CUMUL SUR LE DROIT DES MARQUES

Le cumul des droits n'est-il pas de nature à fragiliser le droit des marques ? La question a déjà nourri d'intéressants développements. Selon certains auteurs, chaque droit est le résultat de la recherche d'un équilibre entre la protection d'intérêts spécifiques (intérêt du titulaire, du public et de la Société) et la régulation de la libre concurrence. Or, le concours de droits menace la cohérence du système s'il contribue à favoriser les titulaires de droits de manière démesurée²⁰. En clair, on est en présence d'une inflation de droits subjectifs qui risquent de vider « le droit objectif de son contenu²¹ ». De l'avis d'autres auteurs, la marque sonore met à rude épreuve des principes du droit des marques, en particulier la territorialité et la spécialité. En effet, sur plusieurs points, les règles générales du droit des marques sont écartées de fait, en raison de l'application cumulative du droit d'auteur. Il en est ainsi des règles de spécialité et de territorialité et de la déchéance des marques pour non usage²². Ces analyses ne manquent pas de pertinence et illustrent fort bien notre réserve à l'égard de l'institution de la marque sonore.

Que faut-il faire face à ce monstre à deux têtes ? Mireille Delmas-Marty invite à « ne pas avoir peur des monstres juridiques, à condition d'apprendre

19 *Idem*, p. 42.

20 S. CHARTY, thèse précit., p. 34.

21 J. CARBONNIER, *Droit et passion du droit sous la V^e République*, Paris, Flammarion, 1997, p. 125.

22 S. THIERRY, *loc. cit.*, p. 35.

à en faire un bon usage²³ ». Il va de soi que les critères d'admission de la marque sonore donneront lieu à une jurisprudence abondante. Le droit comparé saura guider les acteurs de l'espace OAPI.

Comme on peut l'observer, le droit de la propriété intellectuelle est à la croisée des chemins. S'agit-il d'une mutation ou d'un déclin ?²⁴,

23 M. DELMAS-MARTY, *Les forces imaginantes du droit (III). La refondation des pouvoirs*, Paris, Seuil, 2007, p. 129.

24 P.Y. GAUTIER, « Le déclin de la propriété intellectuelle », *Revue de droit d'Assas*, n° 10 février 2015, p. 162.

RECUEIL
PENANT

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT AFRICAIN

JANVIER-MARS 2023

N° 922 - JANVIER-MARS 2023

SOMMAIRE

PARTIE 1 - DOCTRINE GÉNÉRALE

COSSI DOROTHÉ SOSSA, *La recevabilité du pourvoi en cassation devant la cour commune de justice et d'arbitrage*

MALICK OLUCHÈGOUN FALOLA, *Le principe de la liberté contractuelle et l'ordre public*

DR NCHANKOU NJINDAM, *Le droit des investissements à l'épreuve des droits de l'Homme*

JEAN-GASPARD MBOUEME, *Réflexion sur la gouvernance des sociétés commerciales de l'espace OHADA à l'aune de la visioconférence*

NADINE JOSIANE BAKAM TITGOUM ÉPSE DJEYA, *Le déclin de la fonction de garantie du capital social en droit des sociétés commerciales OHADA*

PARTIE 2 - ACTES DU COLLOQUE : LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE : LES APPORTS DE L'ACTE DE BAMAKO

NICOLAS BINCTIN, *Propos introductifs*

LES SIGNES DISTINCTIFS

ÉRIC MONTCHO AGBASSA, *La marque sonore*

AMPAH JOHNSON-ANSAH, *Commerce électronique et épuisement du droit des marques dans l'espace OAPI*

PASCALE TREFIGNY, *La coopération des plateformes de commerce en ligne dans la lutte contre la contrefaçon*

NICOLAS BINCTIN, *L'émergence des signes distinctifs collectifs dans le commerce électronique*

AKOU MAWUNYA NANEH-AZIAGBA, *La consécration des indications géographiques dans l'accord de Bangui, acte de Bamako*

LA LOI MODÈLE DU DROIT D'AUTEUR DU NUMÉRIQUE

PR FILIGA MICHEL SAWADOGO, *La construction d'un modèle de droit d'auteur pour l'OAPI : analyse de la technique légistique*

YAO DÉLALI ADJALLE-DADJI, *La gestion collective face à l'exploitation numérique des œuvres*

WINDPAGNANGDÉ DOMINIQUE KABRE, *Les nouveaux modèles contractuels d'exploitation des œuvres*

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIE

PR YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, *La réparation des atteintes aux brevets dans l'acte de Bamako portant révision de l'accord de Bangui*



9 782913 556362

ISSN 0336-1551

ISBN 978-2-913556-36-2

Prix : 63,30 €