



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

CAHIERS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OCTOBRE 2007 VOL. 19 N^o 3

PRÉSENTATION

LAURENT CARRIÈRE*

LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le numéro d'octobre est celui de l'Halloween¹, cette fête d'Automne où, entre autres traditions les enfants se déguisent en sorcières et en fantômes.

La thématique, sans citrouilles ni bonbons, est simple: tout sujet qui peut avoir un rapport avec l'au-delà ou la mort²! Brevets, marques de commerce, droits d'auteur, droits des contrats, droits de la personnalité, nouvelles technologies: tous les domaines sont touchés. Sans jeu de mots trop facile, on conviendra que, en fait, ce numéro porte vraiment sur les créations de l'esprit³.

Articles

Droit des marques. La marque fantôme⁴ de Catherine Bergeron⁵ ou l'achalandage

© CIPS, 2007

* Rédacteur en chef des CPI, avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats d'agents de brevets et de marques. Publication 276.058.

¹ Comme chacun le sait «Son nom actuel est une altération de *All Hallow's Eve*, qui signifie littéralement : «la veille de la fête de tous les saints», c'est-à-dire la veille de la fête chrétienne de la Toussaint ("*hallow*" est une forme archaïque du mot anglais "holy" qui signifie: "saint")»: merci Wikipédia...Initialement, le projet était intitulé *spécial Toussaint* jusqu'à ce qu'un membre du comité de rédaction fasse justement remarquer que i) les sujets choisis n'avaient pas grand chose à voir avec les saints et ii) le numéro était prévu pour octobre et que la Toussaint étant le premier novembre, cela fournirait trop facilement aux auteurs une justification de retard...

² Pour des contraintes d'espace –l'éditeur étant particulièrement généreux dans la tolérance des débordements des auteurs mais faut quand même pas trop pousser– certains articles seront intégrés au numéro de janvier 2008.

³ Selon ses référents culturels, le lecteur peut ici songer à *De l'esprit des lois* de Montesquieu (Genève, Barillot, 1748) ou à *L'esprit d'Éloi* de Greg (Paris, Dargaud, 1980), quoique dans ce cas, la reprise de la série culte Achille Talon par le duo Widenlocher/Brett laisse songeur sur la survivance d'une œuvre (ou de son esprit!) au décès de son créateur...

⁴ «Fantôme. Signe extérieur évident d'une frayeur interne», (Ambrose Bierce, *Le Dictionnaire du Diable* (1906) (Paris, Rivages, 1989). Où l'on apprendra qu'une *ghost mark* n'est pas une *phantom mark* mais que dans les deux cas il s'agit là une pratique dangereuse pour un titulaire.

⁵ Avocate et agente de marques de commerce chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un

résiduel des marques abandonnées⁶ de France Lessard⁷.

Dans le droit d'auteur. Laurence Bich-Carrière⁸ traite de la titularité⁹ des droits sur une oeuvre dictée depuis l'au-delà¹⁰ alors que Martine Corriveau¹¹ nous livre son étude de droit comparé sur la durée générale de protection du droit d'auteur¹².

Florence Lucas¹³ développe sur la protection de l'oeuvre posthume¹⁴, Carine Bernault¹⁵ discute des problèmes liés à la restauration des oeuvres¹⁶, particulièrement en droit français en contrepoint à l'article Paul Torremans¹⁷ sur le

cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

⁶ «Il y a pour moi plus d'inexplicable dans le protoplasme que dans l'ectoplasme, dans la division d'une cellule que dans toutes les histoires de tables tournantes et de fantômes», Jean Rostand, *Ce que je crois* (Paris, Grasset, 1953).

⁷ Avocate et agente de marques de commerce chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L. un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

⁸ BCL/LL.B 2008, Université McGill.

⁹ Même si ce terme ne se retrouve pas dans les dictionnaires, le milieu y recoure régulièrement comme un néologisme de bon aloi. Les vues contraires peuvent faire l'objet d'un commentaire à la rédaction.

¹⁰ Devançant une citation qui aurait présenté son article, l'auteure d'avertir que «les citations sont les pilotis de l'écrivain fantôme: sans elles, il s'enfoncerait doucement dans le néant» Érik Orsenna, *Grand Amour* (Paris, Seuil, 1993). Le respect paternel se perd! Pour se faire pardonner, elle a indiqué que son article était réellement d'actualité, particulièrement au Nebraska où Ernie Chambers, sénateur du Nebraska, a déposé, le 2007-09-17, une demande d'injonction permanente contre Dieu pour ses actes terroristes ayant suscité la crainte et semé la mort et la destruction parmi les humains. Pour le contexte de la procédure, voir: <http://www.cbsnews.com/stories/2007/09/17/ap/strange/main3270543.shtml...>

¹¹ Analyste principale de politiques à la Direction des projets législatifs et internationaux de la Direction générale de la politique du droit d'auteur de Patrimoine canadien.

¹² «Dire que le privilège est aliénable, c'est dire, en d'autres termes, qu'il peut, quant à son exercice, être séparé de la personne de l'auteur. Mais, en quelques mains qu'il passe, il conserve, quant à la détermination de durée de sa première période, une mesure fixe et inaltérable, celle de la vie de l'auteur; sans que la circonstance d'aliénation ou de conservation de sa jouissance et de sa propriété puisse, ni directement, ni indirectement, influencer sur sa durée», Auguste-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris, Jules Renouard et Cie, 1838-1839), para. 87, p. 204.

¹³ Avocate chez GOWLINGS LAFLEUR HENDERSON à Montréal.

¹⁴ «REFRAIN : Ça fait hou / Ça fait grrr / Sous le toit dans la maison/ Ça fait ouiiii / Ça fait toc toc /Y'a des bruits dans le plafond / Et si c'est pas toi / Et si c'est pas moi / Qui c'est qui c'est-y / Et si c'est pas toi / Et si c'est pas moi / C'est sûrement le vent / Ou bien la souris / Qu'a mordu le chat /Mais sûr'ment pas un fantôme / D'après c'qu'on m'a dit / Ça n'existe pas /Les fan les fantômes», *Les fantômes* de Henri Dès dans «La petite Charlotte» (1979).

¹⁵ Maître de conférences à la Faculté de droit et de sciences politiques de Nantes.

¹⁶ Dont on ne saurait mieux présenter l'article que par cet extrait «Il existe pourtant des hypothèses, qui sans être fréquentes ne sont pas rares, dans lesquelles on doit s'interroger sur le régime juridique applicable à des créations oubliées, perdues ou détruites, et présentées au public bien longtemps après leur création.»

¹⁷ Professeur de propriété intellectuelle, School of Law, University of Nottingham (Royaume-Uni) et

traitement juridique des oeuvres retrouvées ou restaurées au Royaume-Uni.

Afin d'éviter le terrible «en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.»¹⁸, François David et Christian Drolet¹⁹ nous font part des pratiques archivistiques de la BAnQ²⁰ en matière d'archives privées²¹. Dans la même veine, on lira avec plaisir Maria J. Iglesias Portela et Laura Vilches Armesto²² sur l'état des bibliothèques numériques en Europe et leurs relations parfois difficiles avec le droit d'auteur²³.

Les réformes législatives ont généralement des conséquences sur les droits antérieurs: Jean-Arpad François²⁴ nous livre ses réflexions sur le traitement de l'éviction en droit d'auteur canadien en nous révélant les mystères du paragraphe 42(3) et des articles 32.4 et 32.5 de la *Loi sur le droit d'auteur*, non sans une incursion dans le droit britannique correspondant.

Droit des brevets. Catherine Geci²⁵ présente le phénomène des *patent trolls*²⁶ qui

professeur de droit international privé, Faculté de droit, Université de Gand (Belgique).

¹⁸ Discours de écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté Bâ (1900-1991) à la Conférence générale de l'Unesco, 1960-11-07. La variation «Quand un Africain meurt c'est une bibliothèque qui meurt». est attribuée au poète et politicien sénégalais Léopold Sédar Senghor (1906-2001).

¹⁹ Respectivement archivistes responsables des archives privées aux centres d'archives de Montréal et de Québec de la Direction générale des archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

²⁰ «Mais, comme les musées, les bibliothèques sont un refuge contre le vieillissement, la maladie, la mort», Jean Grenier *La vie quotidienne* (1968), édition revue et corrigée Collection Blanche (Paris, Gallimard, 1982).

²¹ «Des abus peuvent, dans la pratique, naître de cette combinaison. Il pourrait arriver, par exemple, qu'un auteur, pour prolonger l'existence d'un privilège dans sa famille, indiquât, comme étant auteurs avec lui, son fils, son petit-fils, ou tout autre héritier présomptif. Il ne me paraîtrait pas facile de déjouer un tel artifice», Auguste-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts* (Paris, Jules Renouard et Cie, 1838-1839), para. 97, p. 216.

²² Chercheuses au sein de l'Unité propriété intellectuelle du Centre de recherche informatique et droit (CRID) des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP), Belgique.

²³ Pas sûr qu'en ce cas le «Une bibliothèque est une chambre d'amis.» Tahar Ben Jelloun, *Éloge de l'amitié* (Paris, Arlea, 1996) soit tout à fait vrai...

²⁴ Avocat chez GOWLINGS LAFLEUR HENDERSON à Montréal.

²⁵ Avocate et biologiste au secteur Brevets de LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c.r.l. un cabinet multidisciplinaire d'avocast et d'agents de brevets et de marques de commerce.

²⁶ Le troll est un lutin du folklore scandinave habitant les les montagnes ou les forêts. «Stupid, primitive, distrustful, and unbelievably ugly creatures. They have nose like cucumbers and a tail. They are horribly strong and fast, and they stink. They often keep boxes full of stolen money and jewels, with which they play for hours, running their fingers through them», Wil Huygen et al., *Gnomes* (New York, Abrams, 1977). Plus particulièrement dans la mythologie nordique, le troll est un être vivant dans les montagnes ou les buttes (*bergtroll*). Empruntant largement à Wikipédia plutôt que de rechercher le passage précis *Bilbo le Hobbit* de Tolkien «ils sont décrits comme très grands (une bonne dizaine de mètres de haut), puissants, laids et particulièrement stupides. Leur peau épaisse les protège des coups, mais la plupart se transforment en pierre sous les rayons du soleil. Ils vivent

selon certains pourrait l'industrie alors que d'autres peuvent y voir un stimulant pour la recherche (et la profession d'agent de brevets) alors que Jeremy Lawson et Roy Machaalany²⁷ traitent des problèmes inhérents à la poursuite d'une demande de brevet, advenant défaut, des possibilités de faire revivre la demande²⁸.

Droit des contrats. La survivance des obligations des licenciés à l'expiration ou l'invalidation d'un brevet et la divulgation des secrets de commerce²⁹ de François Painchaud et Nadia Perri³⁰

Droit civil. Le droit civil n'est pas en reste avec la contribution de Générosa Bras Miranda³¹ sur la protection posthume des droits de la personnalité³².

Capsules

Six capsules de toutes provenances (Cour suprême du Canada, Cours fédérales du Canada, Cour suprême des États-Unis, Cour de justice de la Communauté européenne et Cour d'appel de Paris) et de tous sujets complètent ce numéro et nous font part de développements jurisprudentiels récents.

Brevets. Alexandre Abecassis³³ discute du critère d'évidence suite à l'arrêt américain *KSR*³⁴ alors qu'Adam Mizera³⁵ se penche sur le critère d'inventivité selon

dans des cavernes. Ils amassent des trésors, tuent pour le plaisir et mangent homme, hobbit, nain ou elfe dès qu'ils peuvent.», ce qui remet en perspective la thésaurisation des brevets que décrit l'auteur.

²⁷ Jeremy Lawson est ingénieur junior au secteur brevets de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L. un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Roy MacHaalany est étudiant au Barreau de l'Ontario et complète son stage de formation professionnelle auprès de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.

²⁸ «Les cimetières sont les vestiaires de la résurrection», André Frossard, *Il y a un autre monde* (Paris, Fayard, 1976).

²⁹ «C'était tremblant, c'était troublant, /C'était vêtu d'un drap tout blanc, /Ça présentait tous les symptômes, /Tous les dehors de la vision, /Les faux airs de l'apparition, /En un mot, c'était un fantôme!», Georges Brassens, *Le fantôme* (Paris, Éditions musicales 57, 1966).

³⁰ Avocats chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L. un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

³¹ Docteure en droit, chercheuse au [Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec](#) de l'Université McGill.

³² Là, il y a eu un grand débat de relecture sur l'utilisation du terme «satisfactoire». C'est le Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de la Faculté de droit, Université de Moncton qui a tranché: «Cet adjectif, emprunté à la langue de la théologie (*peine satisfactoire*), se rencontre en droit, notamment en matière de responsabilité civile, plus précisément d'indemnisation et de réparation. Il qualifie la *sanction* qui est suffisante, satisfaisante, celle qui donne satisfaction, qui apporte satisfaction en cas d'indemnisation d'un préjudice ou d'un dommage moral ou corporel. La *théorie satisfactoire* («compensatory approach») justifie l'indemnisation du préjudice moral.

³³ Agent de brevets et associé, Fasken Martineau (Montréal).

³⁴ *KSR International Co. c. Teleflex Inc* 550 U.S.____, S. Ct. 1727, 82 U.S.P.Q.(2d) 1385 (2007-04-

l'arrêt canadien *Novopharm/Janssen-Ortho*³⁶.

Marques. Une capsule de Claire Desprez³⁷ sur ce en quoi consiste le public pertinent lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de confusion qui existe entre deux marques communautaires désignant des produits pharmaceutiques sujets à prescription médicale et ce, à la lumière de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Travatan*³⁸ et une capsule au titre évocateur/accrocheur «Modèles réduits et marques automobiles: réduction des droits des constructeurs?»³⁹ de Nicolas Pelèse⁴⁰.

Droits d'auteur. Louis Gratton⁴¹ présente l'affaire *Microsoft c. 9038-3746*⁴² pour discuter des dommages préétablis (*statutory damages*) alors que Laurier Yvon Ngombé⁴³ actualise un précédent article sur les mesures de protection⁴⁴ par une note sur l'arrêt *Mulholland Drive*⁴⁵

Bienvenue.

Enfin, au nom de mes collègues du conseil d'administration⁴⁶, je suis heureux d'accueillir au comité éditorial international Valérie Benabou⁴⁷, Nefissa Chakroun⁴⁸,

30).

³⁵ Avocat et ingénieur au secteur Brevets de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L. un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce.

³⁶ La Cour d'appel fédérale du Canada a dû évaluer dans une affaire récente le niveau d'inventivité nécessaire pour rendre une invention brevetable. Plus particulièrement, dans l'affaire *Novopharm Limited c. Janssen-Ortho Inc.* 2007 CAF 217, (CAF; 2007-06-07)

³⁷ Titulaire d'une maîtrise en droit, l'auteure est inscrite au DÉA/DESS; cette capsule a été rédigée lors d'un stage de formation chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L. un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

³⁸ Affaire C-412/05, P, *Alcon Inc. c. OHMI*; disponible à <http://oami.europa.eu/fr/mark/aspects/pdf/JJ050412.pdf>.

³⁹ *Adam Opel AG c. Autec AG*, qui a donné lieu à l'arrêt n° C-48/05 du 25 janvier 2007.

⁴⁰ Conseil en propriété intellectuelle du cabinet Germain & Maureau (Paris).

⁴¹ Avocat au cabinet Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

⁴² *Microsoft c. 9038-3746* (2006), 42 C.P.R. (4th) 417 (C.F.)

⁴³ Juriste, Docteur en droit

⁴⁴ «Mesures techniques de protections versus copie à usage privé : fin du feuilleton juridique français?», (2006), 18-3 *CPI* 531.

⁴⁵ Cour d'appel de Paris 4^e chambre, section A Arrêt du 4 avril 2007 *UFC Que Choisir, Stéphane P. c Films Alain Sarde* dont on pourra retenir que la décision commentée a, par ailleurs, retenu une acception large de la notion de copie privée qui va au-delà de l'utilisation par le seul copiste

⁴⁶ Qui sont également ceux du Comité de rédaction et du comité de lecture!

⁴⁷ Professeure de droit privé, Directrice du Laboratoire DANTE, Directrice du M2 Droit des nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'Université de Versailles Saint-Quentin.

⁴⁸ Directrice de la propriété intellectuelle au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie de Tunisie

Jacques DeWerra⁴⁹ et Gianlucca Pojaghi⁵⁰.

Sur ce, bonne lecture!

Laurent Carrière
Rédacteur en chef

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

⁴⁹ De la Faculté de droit de l'Université de Genève.

⁵⁰ Avocat du Studiolo legale Pojaghi à Milan.

