

Entre le droit d’auteur et le droit de marques : les réserves de droits au Mexique

Ana Nomen Corominas*

INTRODUCTION	151
1. CARACTÉRISTIQUES D’UNE FIGURE JURIDIQUE UNIQUE	151
1.1 Notion	151
1.2 Éléments	152
1.2.1 Typologie.....	152
1.2.2 Droit exclusif.....	154
1.2.3 Génération du droit	154
1.2.4 Durée de protection	154
1.3 Procédure administrative.....	154
2. RÉFLEXIONS CRITIQUES	155
2.1 Les réserves, un concept hybride entre le droit de marques et le droit d’auteur ?	155
2.2 Une réglementation qui ne rend pas justice à une figure juridique unique	157
CONCLUSION.....	158

© Ana Nomen Corominas, 2014.

* Avocate chez Gonzalez Calvillo (Mexico).

INTRODUCTION

La *Loi fédérale du droit d'auteur du Mexique* (LFDA) régit dans ses articles 173 à 191 un système qui protège les publications périodiques, les diffusions périodiques, les personnages de caractérisation humaine, les personnages de fiction ou symboliques, les personnes ou groupes artistiques ainsi que les promotions publicitaires. La réserve de droits à l'usage exclusif est une figure unique dans le droit comparé, dont les détenteurs de droits de propriété intellectuelle étrangers doivent avoir connaissance si leur intention est d'entrer dans l'attirant marché mexicain.

Cet article examinera dans une première partie les caractéristiques des réserves de droits, pour en faire une analyse critique dans une deuxième partie.

1. CARACTÉRISTIQUES D'UNE FIGURE JURIDIQUE UNIQUE

1.1 Notion

La réserve de droits à l'usage exclusif est définie comme

la faculté d'utiliser et exploiter exclusivement les titres, noms, dénominations, caractéristiques physiques et psychologiques distinctives, ou les caractéristiques d'opération originales appliquées, en accord avec leur nature, à un des genres qui suivent : I Publications périodiques [...] II Diffusions périodiques [...] III Personnages humains de caractérisation, ou fictifs ou symboliques [...] IV Personnages ou groupes consacrés à des activités artistiques [...] Promotions publicitaires

Introduite dans la *Loi de Droit d'Auteur de 1948*, la réserve est une figure unique dans le droit comparé qui fait l'objet d'une considérable controverse dans la doctrine juridique mexicaine. Nous analyserons les particularités et les différents types de réserves de droits ci-dessous, mais comme introduction il suffit de signaler que les réserves se trouvent dans la LFDA dans un chapitre à part concernant les droits d'auteur et les droits connexes, inexplicablement situé dans

le titre voué au registre de droits. Selon l'auteur Schmidt, spécialiste reconnu en la matière, les réserves ont comme propos de « protéger certains éléments adjacents à l'œuvre, mais qui ne représentent pas l'œuvre en soi »¹. Il s'agit donc d'un système de protection *sui generis* de certains éléments ayant une valeur commerciale évidente que le législateur a considéré dignes de sauvegarder.

1.2 Éléments

Schmidt considère que

[l]’existence de la réserve de droits, comme institution autonome et particulière du droit de la propriété intellectuelle se justifie car elle remplit un espace qu’aucune autre figure de la propriété intellectuelle n’a pu couvrir complètement.²

Analysons donc les éléments qui conforment cette figure singulière.

1.2.1 Typologie

Tel qu’indiqué, les réserves protègent les « titres, noms, dénominations, caractéristiques physiques et psychologiques distinctives, ou caractéristiques d’opération originales » appliqués aux genres qui suivent :

- a) Publications périodiques : il s’agit de publications (titres de presse) qui sont éditées en différentes parties successives, ayant un contenu varié et l’objectif de continuer à être publiées indéfiniment (on peut penser aux journaux *Reforma*, *NY Times* ou *Le Monde*, par exemple).
- b) Diffusions périodiques : diffusions émises en parties successives, avec un contenu varié et susceptibles d’être transmises (comme par exemple des émissions de radio ou de télévision, y compris séries télévisées ou journaux télévisés). Dans ce cas et dans celui des publications, la protection que confère la réserve concerne leur titre ou nom, c’est-à-dire l’élément qui agit comme moyen pour les iden-

1. Luis C. SCHMIDT, « Las Reservas de Derechos al Uso Exclusivo Dentro Del Sistema Mexicano de la Propiedad Intelectual. El Foro », Órgano de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. 13^e Époque, (2013) 16:1 *Décimatercera Época*, 4^e article ; disponible en ligne à <<http://www.olivares.com.mx/En/Knowledge/Articles/CopyrightArticles/LasReservasdeDerechosalusoexclusivodentrodelistemamexicano delaPropiedadIntelectual>>.

2. *Ibid.*

tifier ou, comme le mentionne Schmidt, « le premier point de contact entre l'auteur et le public »³. Il faut remarquer que l'article 14 de la LFDA exclut de la protection du droit d'auteur les titres d'œuvres (contrairement à la version précédente de la loi, qui les admettait), et pourtant, il est inévitable de se demander le pourquoi de cette distinction ou exception.

- c) Personnages humains de caractérisation, ou fictifs ou symboliques (dorénavant dénommés « personnages ») : dans ce cas, la loi protège les caractéristiques physiques et psychologiques qui distinguent les personnages, qu'il s'agisse de personnages représentés par des êtres humains (on peut penser au révérend mexicain Cantinflas, ou bien à des personnages de télévision plus récents comme Sheldon Cooper, Barney Stinson ou Rachel, Ross, Joey, Phoebe, Monica et Chandler), ou bien des personnages fictifs ou symboliques (comme, par exemple, les classiques Mickey Mouse ou Batman, ou le phénomène récent Christian Grey). Dans le cas où le personnage inclurait la reproduction du visage, l'expression corporelle ou les traits d'une personne réelle qui pourrait être reconnue, l'autorisation au préalable de cette personne sera nécessaire.
- d) Personnages ou groupes consacrés à des activités artistiques : dans ce cas, la protection concerne le nom de ces personnages ou groupes artistiques ; il possède effectivement des similarités avec les titres de publications et diffusions périodiques (ainsi, on pourrait concevoir une réserve de droits pour les chanteuses Linda Lemay ou Cœur de Pirate – nom artistique de Béatrice Martin –, ou bien pour l'acteur Ryan Gosling).
- e) Promotions publicitaires : la loi indique qu'il s'agit de promotions qui prévoient un mécanisme innovant et non protégé qui cherche à promouvoir et à offrir un bien ou service, avec l'incitation additionnelle d'offrir au public en général la possibilité d'obtenir un autre bien ou service, dans des conditions plus favorables que celles dans lesquelles ils se trouvent dans le commerce. Le texte légal exclut les annonces commerciales.

3. *Ibid.*

1.2.2 Droit exclusif

La nature du droit conféré par la réserve est celle d'un droit patrimonial, exclusif, qui permet à son propriétaire d'utiliser et d'exploiter le droit directement ou à travers un tiers autorisé. Ainsi donc, ce droit peut être transmis ou cédé sous licence ou par toute autre forme de transmission admise par la loi, et la LFDA ne prévoit aucune limitation pour sa transmission, contrairement en ce qui a trait aux œuvres.

1.2.3 Génération du droit

Toute personne ayant un intérêt juridique pour une réserve pourra soumettre une demande de registre devant l'Institut National du Droit d'Auteur (INDA), et le certificat d'enregistrement sera constitutif des droits conférés par la réserve. Par conséquent, bien que la réserve fasse partie de la LFDA, elle se différencie des droits d'auteur, entre autres, dans la forme dans laquelle le droit prend sa source puisque le droit naît d'un registre et non pas du fait de la création de la part d'un auteur. Le formalisme lié à cette protection s'étend tenu compte du fait que l'article 179 de la LFDA exige que les titres, noms, dénominations ou caractéristiques soient utilisés tel qu'ils ont été enregistrés, et que toute variation devra faire l'objet d'une nouvelle réserve.

1.2.4 Durée de protection

Pour les publications et les diffusions périodiques, la durée de protection est d'un an à compter de la date d'expédition du registre de réserve, tandis que pour le reste (personnages, personnages et groupes artistiques et promotions publicitaires), la durée est de cinq ans. Les registres pourront être renouvelés pour des périodes équivalentes, à l'exception des promotions publicitaires, qui entreront dans le domaine public une fois écoulés les cinq ans.

1.3 Procédure administrative

La procédure pour obtenir, maintenir et défendre les réserves de droits est régie par le Règlement de la LFDA, et toutes les démarches devront être réalisées à l'INDA, sis dans la ville de Mexico.

Afin d'enregistrer une réserve de droits, le Règlement établit d'abord que la personne intéressée pourra demander un avis préalable pour établir s'il serait convenable, le cas échéant, d'engager une procédure. Cet avis a un caractère purement informatif et ne donne

aucun droit de préférence ni ne crée aucune obligation à l'INDA. Il faut signaler que l'INDA, contrairement à l'IMPI (Institut Mexicain de la Propriété Industrielle, considérablement mieux doté de financement), ne dispose pas de base de données en ligne et, par conséquent, la nécessité d'obtenir un avis préalable est compréhensible.

Le Règlement indique que la date de dépôt de la demande de registre déterminera l'ordre de priorité, mais garde le silence concernant la procédure utilisée pour obtenir l'enregistrement de la réserve.

Tel que précédemment mentionné, les réserves (excepté le cas des promotions publicitaires) pourront être prorogées, la seule condition étant de prouver l'utilisation de la réserve telle qu'elle fut enregistrée. De même, le Règlement établit les motifs d'annulation, de révocation ou de déchéance d'une réserve.

Quant aux infractions à l'égard des réserves, la LFDA prévoit comme infraction en matière de commerce⁴ l'utilisation, la reproduction ou l'exploitation d'une réserve protégée sans l'autorisation du propriétaire, ainsi que l'utilisation ou l'exploitation d'un nom, titre, dénomination, caractéristiques physiques ou psychologiques, ou caractéristiques d'opération qui induisent le public en erreur ou créent de la confusion avec une réserve de droits protégée. Ces infractions, selon leur gravité, pourront être pénalisées par une amende d'un montant de 5 000 à 40 000 jours au salaire minimum ainsi qu'une amende additionnelle pouvant aller jusqu'à un montant équivalant à 500 jours au salaire minimum par jour si l'infraction persiste et, dans le cas où le contrefacteur serait un éditeur, un organisme de radiodiffusion ou n'importe quelle autre personne physique ou morale qui exploiterait l'œuvre à échelle commerciale, l'amende pourrait être augmentée jusqu'à 50 %.

2. RÉFLEXIONS CRITIQUES

2.1 Les réserves, un concept hybride entre le droit de marques et le droit d'auteur ?

Une analyse exhaustive de la LFDA et de son Règlement permettent d'apprécier que « [l]a réserve de droits est plus proche du droit d'auteur dans sa réglementation, mais si on observe les éléments

4. La LFDA distingue entre les infractions en matière de droits d'auteur, investiguées et sanctionnées par l'INDA, et les infractions en matière de commerce, qui sont compétence de l'IMPI.

qui la conforment, elle est plus liée au droit de marques »⁵. En effet, la proximité entre les réserves et les droits d'auteur vient de ce que les deux protègent des manifestations culturelles ou artistiques, mais la réalité est que le législateur a fait recours majoritairement à des principes juridiques propres au droit de marques qui ne s'assortissent pas bien à la nature des réserves ni aux principes de la LFDA. Ainsi, pensons aux références que les articles consacrés aux réserves de la LFDA et son Règlement font aux concepts de confusion du public, similarité, notoriété ou généricité (spécialement dans l'article qui définit ce qui ne peut pas faire l'objet d'une réserve de droits), sans qu'il soit possible pour autant d'appliquer subsidiairement la *Loi de Propriété Industrielle* (LPI), ce qui rendrait l'application des réserves beaucoup plus facile.

Cette dichotomie s'explique au fond par le fait que les réserves, bien qu'il s'agisse d'une solution créative au manque de protection de certaines manifestations culturelles et artistiques, n'ont pas à la base des principes solides ni une définition claire du bien juridique à protéger. Il n'y a aucun doute que, de manière générale, les droits d'auteur protègent principalement les intérêts de l'auteur et pourtant sont basés sur le principe d'originalité, tandis que le droit de marques sauvegarde les consommateurs et la compétence dans le marché, et c'est dans cette finalité que le principe directeur est celui de la distinctivité. Pourtant, les réserves n'ont à leur base aucun principe propre qui permette de clarifier leur propos final et guider leur analyse.

De plus, la majorité des genres qui font l'objet de réserves peuvent être aussi protégés en vertu du droit de marques : on pense concrètement aux titres des publications et diffusions et aux noms de personnes ou groupes artistiques, ou même au nom de personnages. À ce sujet, une part de la doctrine considère que les réserves et les marques constituent une double protection pour un même objet juridique. Nous sommes d'accord avec les auteurs Solorio et Schmidt, dans le sens où la protection que les réserves offrent en fait est compatible et s'accumule avec les marques, puisqu'il s'agit de « deux figures qui protègent différents aspects liés à un objet matériel, dans lequel plusieurs formes de propriété intellectuelle s'extériorisent »⁶. Ainsi donc, les réserves et les marques peuvent coexister en offrant une protection cumulative, mais il est vrai que la possibilité de ces deux formes de protection peut entraîner un coût excessif, tant pour le public que pour l'Administration.

5. Óscar Javier SOLORIO PÉREZ, *Derecho de la propiedad intelectual*, 1^{ère} éd., coll. Textos Jurídicos Universitarios (Mexico, Oxford University Press, 2011), p. 211.

6. *Ibid.*, p. 218.

Plus grave encore, la déficiente réglementation des réserves et de leur compatibilité avec les marques, qu'on analysera ci-dessous, peut provoquer des situations de conflit entre ces deux formes de protection. En effet, même si l'article 90 de la LPI établit la primauté des réserves sur les marques⁷, dans la réalité l'IMPI ne vérifie pas si la personne qui soumet une demande de marque est propriétaire de la réserve correspondante, ce qui peut provoquer des situations non souhaitées.

En définitive, même si les réserves sont traitées comme une figure différenciée parmi les droits de propriété intellectuelle, la réalité est que leur dépendance aux principes et concepts du droit d'auteur et du droit de marques a pour conséquence qu'elles ne constituent pas une figure solide et entièrement autonome.

2.2 Une réglementation qui ne rend pas justice à une figure juridique unique

Rappelons que la LFDA et son Règlement présentent d'importantes lacunes et incohérences en ce qui concerne la réglementation des réserves de droits. D'une part, d'un point de vue conceptuel, on remarque facilement qu'un grand nombre d'éléments essentiels à la configuration du droit de réserve ne sont pas définis dans le texte légal. Un des exemples les plus probants est le fait que la loi n'établit pas quelles personnes auraient un intérêt légitime sur une réserve ; dans la pratique, les avocats et l'autorité font appel au principe de création et essaient de déterminer qui serait l'auteur de l'objet de réserve, mais ceci est évidemment une interprétation de la loi sans rigueur juridique et erronée⁸. Un autre exemple est le manque de

7. « On ne pourra pas enregistrer comme marque : [...] XIII Les titres d'œuvres intellectuelles ou artistiques, ainsi que les titres de publications et diffusions périodiques, les personnages fictifs ou symboliques, les personnages humains de caractérisation, les noms artistiques et les dénominations de groupes artistiques ; sauf si le propriétaire du droit qui correspond l'autorise expressément ».

8. Ce manque de définition peut provoquer dans la vie réelle des situations complexes et peu souhaitables. Pendant plus d'une dizaine d'années, Roberto Gómez Bolaño (scénariste, acteur, réalisateur et humoriste) et María Antonieta de las Nieves (actrice) se sont confrontés à cause de l'archi-connu personnage La Chilindrina, que Gómez Bolaño avait créé et de las Nieves avait incarné pendant les années 70 à 90. Quand María Antonieta de las Nieves a voulu jouer le rôle de La Chilindrina pour son compte, Gómez Bolaño a fait valoir la réserve de droits qu'il détenait sur le personnage. Mais quand il n'a pas renouvelé la réserve et que l'actrice a obtenu l'enregistrement de la réserve sur le personnage de La Chilindrina à son nom, un litige s'en est suivi auprès de l'INDA. Récemment, le Tribunal Administratif a conclu que la décision administrative de l'INDA d'attribuer la réserve à de las Nieves était correcte. On ne peut s'empêcher de penser qu'une réglementation rigoureuse des réserves aurait certainement pu éviter cette situation.

définition des termes « utilisation ou exploitation d'une réserve », ou bien le fait que la loi ne clarifie pas quand l'« expectative » du droit naît ou bien si elle le prescrit. En outre, dans les cas où la loi ne garde pas silence sur les éléments des réserves, elle utilise des concepts propres d'autres droits de propriété intellectuelle, démontrant ainsi une technique juridique pauvre et maladroite de la part du législateur.

Un cas extrême qui illustre le manque de rigueur conceptuelle du législateur est celui des promotions publicitaires. En effet, il s'agit d'un genre de réserve qui ne garde aucune similarité avec les autres, et dont la définition est tellement vague que, dans la réalité, il n'est pratiquement pas utilisé.

D'autre part, et d'une perspective formelle, il faut souligner que la LFDA et son Règlement présentent aussi de sérieuses lacunes en ce qui concerne la procédure administrative pour obtenir, maintenir et défendre une réserve de droits. C'est ainsi que l'INDA développe des normes internes *ad hoc* afin de résoudre les problèmes qui surgissent en rapport avec l'interprétation et l'application de la loi. À ce sujet, l'auteur Schmidt est d'avis que « à cause de ses pratiques, l'autorité viole constamment des garanties constitutionnelles en dépit des déposants »⁹.

CONCLUSION

La réglementation actuelle des réserves de droits crée donc une situation d'insécurité juridique qui provoque incertitude et injustice, laissant comme seule option aux citoyens et professionnels du droit le recours à la logique juridique (ou plutôt la logique des fonctionnaires de l'INDA) pour essayer de prévoir le résultat de leurs démarches.

Une figure juridique singulière, la réserve de droits conçue par la loi mexicaine, présente à l'heure actuelle des vides et incohérences graves. Conceptuellement, elle ne présente pas une base solide ni des principes propres, ce qui donne comme résultat une figure incomprise et, sous certains aspects, incompréhensible. Comme le signale Solorio, « Je partage l'opinion selon laquelle les réserves de droits constituent une grave inconsistance de notre législation de propriété intellectuelle »¹⁰. D'une perspective pratique, sa réglementation déficiente provoque une grave insécurité juridique.

Malgré tout, il est important de reconnaître que la réserve de droits est une figure intéressante, qui présente un vrai potentiel

9. Voir note 1.

10. Voir note 5, p. 219.

comme moyen pour sauvegarder des manifestations culturelles et artistiques qui, autrement, trouveraient difficilement une protection. Ceci est spécialement le cas des réserves de droits pour les personnages, une création artistique à laquelle la majorité de législations n'ont pas donné de solution juridique et qui de cette façon peuvent être exploitées avec une couverture légale satisfaisante. Ainsi, les réserves de droits répondent sans doute à la « tendance à avoir recours à la protection *sui generis* des nouvelles manifestations de la capacité créative que l'homme a générées »¹¹, même si ceci suppose de sacrifier la pureté des principes fondateurs de la propriété intellectuelle. Il ne manque plus qu'un effort du législateur pour les perfectionner et faire justice à cette figure *sui generis*.

11. Voir note 1.