

# **Droit international privé et immatériel dans le cadre du système juridique espagnole**

Iván Miláns del Bosch Portolés  
Universidad CEU San Pablo

I. Les règles conventionnelles se rapportant à la condition des étrangers en matière de protection des droits de propriété intellectuelle

II. Les règles de compétence judiciaire internationale en matière de droits de propriété intellectuelle

1 Règles de compétence de source internationale ou communautaire

A. Litiges en matière d'inscription ou de validité des droits de propriété intellectuelle

B. Litiges en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle

C. Litiges en matière d'une marque communautaire

2. Règles de compétence judiciaire internationale de source interne

III. Les règles de conflits en matière de droits de propriété intellectuelle.

1. La loi applicable à l'existence d'un droit et son exercice.

A. Les règles de conflits de source internationale ou communautaire

B. Les règles de conflits de source interne

2. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle

3. La loi applicable aux contrats portant sur la propriété intellectuelle

# **Droit international privé et immatériel**

## **dans le cadre du système juridique espagnol**

Dans le système juridique espagnol, les sources des règles de droit international privé en matière de droits de propriété intellectuelle<sup>1</sup> sont les Règlements et Directives communautaires, les conventions internationales liant l'Espagne et les lois internes, qui ont vocation à s'appliquer lorsque la situation ne peut être rattachée à quelconque instrument international

### **I. Règles conventionnelles se rapportant à la condition des étrangers en matière de protection des droits de propriété intellectuelle.**

Les biens immatériels soulèvent de si grandes difficultés dans les relations privées internationales que de nombreuses conventions, assez anciennes, en établissent la protection. L'objectif principal des conventions internationales sur la propriété intellectuelle en vigueur en Espagne<sup>2</sup> n'a pas comme but déterminer la loi applicable aux cas internationaux mais plutôt de permettre que les étrangers puissent être titulaires des droits de la propriété intellectuelle dans tous les États membres, se rapportant directement ou indirectement à la condition des étrangers en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Sur la base de ces conventions, n'importe quel ressortissant d'un pays membre de la convention en question bénéficie dans tous les autres pays membres des mêmes droits dont bénéficient les ressortissants nationaux (principe du traitement national). Dans la mesure où chacune des conventions conclues par L'Espagne constitue une loi particulière, il n'est pas possible d'entrer ici dans le détail

---

<sup>1</sup> Dans cet rapport ont utilisé l'expression « droits de propriété intellectuelle » au sens large, visant le droit d'auteur, les droits voisins, brevets, marques, dessins et modèles d'utilité ainsi que les noms commerciaux, les obtentions végétales, les indications géographiques, le droit à la image, les secrets de fabrication et de commerce et le droit sui generis pour la protection des bases de données

<sup>2</sup> Parmi ces conventions les plus importants **sont** la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ; Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 – maintes fois modifiée- ; Convention de Genève sur le droit d'auteur du 6 septembre 1952 – également modifiée-; Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté à Genève le 20 décembre 1996; Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996

En matière de droit d'auteur, la principale règle de condition des étrangers, dite "règle du traitement national", est fixée par l'article 5.1 de la *Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, aux termes duquel "*Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de l'œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux*". En matière de droits voisins, le principe du traitement national existe également, mais avec une portée limitée. Il figure à l'article 2 de la *Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants*<sup>3</sup>, à l'article 3.1 de l'*Accord ADPIC de 1994* et à l'article 4 du *Traité de l'OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes*.

*La Convention de Paris de 1983 pour la protection de la propriété industrielle* (CUP 1983), qui vise la protection des titres de propriété industrielle, tels que les brevets d'invention, les marques et les dessins ou modèles industriels, recueille aussi dans son article 2 le principe du traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union en disposant que « *les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux* » (art. 2 CUP 1983)

## **II. Les règles de compétence internationale en matière de droits de propriété intellectuelle**

### **1. Règles de compétence de source internationale ou communautaire**

A fin de préciser, selon les règles de compétence internationale de source internationale ou communautaire applicables en Espagne, les tribunaux compétents pour connaître du contentieux en matière de droits de propriété intellectuelle, il faut distinguer plusieurs cas.

---

<sup>3</sup> Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961

## **A. Litiges en matière d'inscription ou de validité des droits de propriété intellectuelle.**

En relation avec ces litiges le *Règlement (CE) n° 44/2001*<sup>4</sup> prévoit des chefs de compétence exclusive.

En matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, sont seuls compétents, sans considération de domicile, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale (art. 22.4 *Règlement 44/2001*)

En ce qui concerne les litiges en matière « d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État », l'article 22.4.II R. 44/2001 prévoit que sont seules compétentes, sans considération de domicile, les juridictions de cet État membre, sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la Convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973

En matière de validité des inscriptions sur les registres publics l'art. 22.3 R 44/2001 prévoit que sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus.

Le R 44/2001 ne contient pas de chef de compétence spécial en matière de litiges sur la détermination du titulaire du droits de la propriété intellectuelle. Dans ces types de litiges la compétence des tribunaux des États membres peut être fondée soit sur le chef de compétence du domicile du défendeur (art. 2) soit sur une clause attributive de compétence (art. 23) ou par la voie de la prorogation tacite de compétence (art. 24).

## **B. Litiges en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle.**

En cas de litiges en matière d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle on applique les règles de compétence international du R.44/2001. Conforme au R 44/2001 en matière délictuelle ou quasi

---

<sup>4</sup> Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

délictuelle la compétence des tribunaux des États membres peut être fondée sur la volonté des parties par la voie d'une clause attributive de compétence (art. 23) ou par la voie de la présence du défendeur devant le juge d'un État membre (art. 24).

Le défendeur peut être aussi attiré devant la tribunal où il est domicilié (art.2,1). Dans ce cas les tribunaux seront compétentes pour réparer l'intégralité du dommages causés dans le monde entier (arrêt *Fiona Shevill*, CJCE, 7 mars 1995)<sup>5</sup> Cet for est fréquemment utilisée par la jurisprudence espagnole.

A fin de déterminer le tribunal le plus proche des intérêts en jeu, le Règlement 44/2001 institue un chef de compétence complémentaire en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Ainsi, l'article 5,3 RB prévoit que « *le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attiré, dans un autre Etat contractant: [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire* ». Comme toutes les règles de compétence spéciale à raison de la matière, cette règle n'est pas applicable que si le défendeur est domicilié dans l'Union, mais la Cour de justice a assoupli cette condition dans une hypothèse où le défendeur était probablement un citoyen européen et que le lieu de son domicile n'était pas connu<sup>6</sup>.

La Cour de justice a interprété également ce texte en autorisant le demandeur la saisine soit du tribunal du lieu de production de l'événement causal du dommage (comme la parution du journal attentatoire à la vie privé d'autrui), soit celui du lieu de survenance du dommage, ou de l'un des éléments de celui-ci, dans les hypothèses où ces circonstances se situent dans des États différents<sup>7</sup>.

Cependant, la Cour de justice a précisé que s'agissant des litiges de diffamation ou atteintes à la vie privé causées par voie de presse, la faculté du choix laissé au demandeur ne confère pas une compétence identique aux tribunaux désignés par l'un ou l'autre des termes de l'option : les tribunaux du lieu de production de l'événement causal du dommage ont une compétence générale pour connaître de l'ensemble des dommages subis par

---

<sup>5</sup> Dans son arrêt *Fiona Shevill* (CJCE, 7 mars 1995, aff. C-68/93, Rec. 1995 I, p. 415, RCDIP 1996, p. 487), la CJCE a considéré que la victime d'une diffamation au moyen d'un article de presse pouvait intenter une action en réparation contre l'éditeur: a) soit devant les juridictions de l'Etat contractant du lieu d'établissement de l'éditeur, compétentes pour réparer l'intégralité du dommage; b) soit devant les juridictions de chaque Etat contractant dans lesquels la publication a été diffusée, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la juridiction saisie.

<sup>6</sup> Voir CJUE, 15 mars 2012, aff. C-292/10

<sup>7</sup> CJCE, 30 nov.1976, *Mines de Potasse d'Alsace*, RCDIP 1977, 563, note Bourel; JDI 1977, 728 note Huet

la victime, alors que les tribunaux du lieu où le fait dommageable s'est produit ne peuvent réparer que le préjudice réalisé dans ce pays<sup>8</sup>.

En ce qui concerne les dommages causés par la mise en ligne de contenus sur un site internet, la personne que s'estime lésée peut porter son action en responsabilité, au titre de l'intégralité du dommage causé, soit devant la juridiction de l'établissement de l'émetteur des contenus, soit devant la juridiction du centre de ses intérêts, qui sera le plus souvent joignable à sa résidence habituelle<sup>9</sup>. Le demandeur peut également agir devant la juridiction de chaque État membre où les contenus sont accessibles pour obtenir alors la réparation du seul dommage réalisé sur ce territoire. La jurisprudence espagnole semble se satisfaire, à l'égal que la CJUE, d'un site simplement accessible écartant la "théorie de la focalisation"<sup>10</sup>, laquelle exige l'existence d'un lien significatif et suffisant de rattachement de nature à établir que le site a été dirigé vers le public du pays concerné<sup>11</sup>.

En matière de litiges relatifs à l'atteinte à une marque, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'un litige relatif à l'atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l'utilisation, par un annonceur, d'un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d'un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d'un autre État membre, peut être porté soit devant les juridictions de l'État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l'État membre du lieu d'établissement de l'annonceur (CJUE, 19 avril 2012, Wintersteiger C 523/10)

### **C. Litiges en matière d'un marque communautaire**

En ce qui concerne les litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires sont applicables les dispositions des articles 94-108 du Règlement 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Cet Règlement met en place un régime communautaire de marques qui offre une protection uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

---

<sup>8</sup> CJCE, 7 mars 1995, *Fiona Shevill et autres*, *Rev.crit.Dip.*, 1996.487, note P.Lagarde.

<sup>9</sup> Sur la nouveauté du critère de la résidence du demandeur (*le fórum actoris*) dans la jurisprudence européenne et les avantages défendus en doctrine du critère dans cette matière particulière des atteintes à la vie privée, voir le commentaire de T. Azzi sous l'arrêt *eDate Advertising*, D.2012, p.1285.

<sup>10</sup> Sur cette doctrine, voir O.CACHARD, *La régulation internationale du marché électronique*, préf. Ph. Fouchard, LGDJ, 2002

<sup>11</sup> Arrêt de l'Audience Provinciale de Madrid 24 octobre 2011, diffamation en langue française sur un site de internet contre victime espagnole avec résidence en Espagne ; CJUE, 25 oct. 2011, *eDate Advertising*, aff.C-509/09 et C-161/10

Les États membres désignent sur leurs territoires les «tribunaux des marques communautaires», chargées de connaître, en exclusive, des litiges en matière de contrefaçon et de validité des marques communautaires (art. 95-96 R. 207/2009). En Espagne ces tribunaux sont les “Tribunaux commerciales” d’Alicante (art. 86 bis.4Loi Organique du Pouvoir Judiciaire)

Pour déterminer dans le cas précis les «tribunaux des marques communautaires» du pays qu’ont compétence internationale il faut conjuguer trois règles:

Première règle: Les parties peuvent convenir, de manière exprès ou tacitement, la compétence de certains tribunaux des marques communautaires (art. 97 R. 207/2009). Cet accord est regit par des dispositions du Règlement (CE) no 44/2001. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

Seconde règle: À défaut d’un accord de soumission l’article 97 R. 207/2009 prévoit que les actions et demandes soient portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. A défaut du chef de compétence antérieur, ces actions sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. Si ne le défendeur, ni le demandeur sont ainsi domiciliés ou n’ont un établissement, ces actions sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège. Ces tribunaux sont les “Tribunaux commerciales” d’Alicante car cette siège se trouve dans cette ville d’Espagne.

Troisième règle: Les actions (visées a l’article 96) peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis (art. 97.5 R 207/2009). Mais ce tribunal est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal (art. 98.2 R.207/2009). C’est le “Mosaic Principle”.

Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du Règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. (art. 101 R. 207/2009)

Les articles 79 a 89 du *Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires* adoptent les mêmes solutions en ce que concerne la contrefaçon et validité de dessins ou modèles communautaires.

## **2. Règles de compétence judiciaire internationale de source interne**

Lorsque la situation ne peut être rattachée à quelconque instrument international ou communautaire, on applique les règles de compétence judiciaire internationale établis par la *Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ)*<sup>12</sup>

En relation avec les litiges en matière d'inscription ou de validité des droits de propriété intellectuelle la LOPJ prévoit, prenant pour modèle l'art. 22.3 et 4 du *Règlement (CE) n° 44/2001*, des chefs de compétence exclusive. Ainsi, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics sont seuls compétents les tribunaux espagnols (art. 22.1 LOPJ). Et en matière d'inscription ou de validité des brevets et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, sont seuls compétents les tribunaux espagnols si le dépôt ou l'enregistrement a été demandé ou effectué en Espagne (art. 22.1 LOPJ)

Néanmoins, il faut signaler que l'application de ces dispositions de la LOPJ ont un caractère résiduel du moment que la compétence judiciaire internationale en matière de biens de propriété intellectuelle inscrits et enregistrés en Espagne, étant territoire de l'Union Européenne, sera déterminé par le *Règlement (CE) n° 44/2001*.

La LOPJ ne contient pas de chef de compétence spécial en matière de litiges sur la détermination du titulaire du droits de la propriété intellectuelle. Dans ces types de litiges la compétence des tribunaux espagnols peut être fondée soit sur le chef de compétence du domicile du défendeur en Espagne soit sur une clause attributive de compétence ou par la voie de la prorogation tacite de compétence aux Tribunaux espagnols (art. 22.2 LOPJ)

En cas de litiges sur la violation des droits de propriété intellectuelle on applique aussi les règles de compétence judiciaire internationale établis par la *Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ)*. Les règles de compétence générales fondées soit sur le domicile du défendeur et sur la volonté des parties (art. 22, 2 LOPJ) ne sont pas opérationnelles en ce qui

---

<sup>12</sup> Loi Organique 6/1985, du 1 juillet, du Pouvoir Judiciaire (BOE núm. 157, du 2 juillet 1985)

concerne les obligations non contractuelles car dans ces cas on applique les règles de compétence du Règlement (CE) n° 40/2001 (art. 2.1 ; 23 et 24)

L'art. 22.3 LOPJ institue aussi des règles de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle.

### **III. Les règles de conflits en matière de droits de propriété intellectuelle.**

1. La loi applicable à l'existence d'un droit et son exercice.

A. Les règles de conflits de source international ou communautaire

L'objectif principal de les conventions internationales sur la propriété intellectuelle en vigueur en Espagne n'est pas déterminer la loi applicable aux cas internationales mais permettre que les étrangers peuvent être titulaires des droits de la propriété intellectuelle dans tous les États membres. Ils contient toutefois quelques règles de conflits. Comme est traditionnelle dans le droit international privé en matière de propriété intellectuelle, la plupart de ces règles de conflits<sup>13</sup> sont dictées par le principe dit du « pays protecteur » que fait application de la législation du pays où la protection est réclamée (Lex Loci Protectionis).

En matière de droit d'auteur, l'article 5.2 de la Convention de Berne prévoit que " l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée".

Cette disposition est au coeur de la controverse, qui se pose en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de déterminer le rôle respectif que doivent jouer la loi dite du pays d'origine et la loi dite du pays où la protection est réclamé. Le texte paraît conférer une domaine d'application général à la règle désignant la loi du pays "pour lequel" la protection est demandée (Lex Loci Protectionis).

Pourvu que les formalités d'enregistrement ont été accomplies - brevet pour les inventions, dépôt pour des marques, dessins et modèles- , le même principe de rattachement à la loi du pays où la protection est

---

<sup>13</sup> Voir, par exemple, l'art. 2.2 de la Convention de Paris de 1883 ; l'article 5.2 de la Convention de Berne de 1886; l'article 5.2 et 3 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996.

demandée, s'applique en matière de propriété industrielle, en vertu de la Convention de Paris du 20 mars 1883.

Quant aux brevets, il est en vigueur en Espagne *le Traité de coopération en matière de brevets ( Patent Cooperation Treaty) signé à Washington le 19 juin 1970*, qui constitue une tentative de simplification des procédures de dépôt de brevets, et *la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973*, qui renforce la coopération entre les Etats européens dans le domaine de la protection des inventions par une procédure unique de délivrance de brevets et par l'établissement de certaines règles uniformes régissant les brevets ainsi délivrés.

En ce qui concerne l'Europe, les États Membres et le Parlement Européen se sont accordés en 2012 sur le « **paquet brevet** », une initiative législative comprenant 2 règlements<sup>14</sup> et un accord international posant les bases pour la création de la « **brevet européen à effet unitaire** », un titre légal assurant une protection uniforme pour une invention dans 25 États Membres sur la base d'un guichet unique, avec d'importants avantages économiques et une diminution des charges administratives. Le brevet unitaire coexiste avec les brevets nationaux et les brevets européens classiques. Un sérieux problème est que l'Espagne et l'Italie ne participe pas dans cet système parce que ses respectives langues ont été exclus comme langue officielle de la « **brevet européen à effet unitaire** », ce qui est discriminatoire pour ses respectives langues nationales.

En dehors des textes étudiées ci-dessus, il y a une grande variété de conventions internationales et quelques règlements communautaires applicables aux types particuliers de la propriété industrielle. Ainsi, en matière de **dessins et modèles industriels**, *L'Arrangement de La Haye de 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels* et *L'Arrangement de Locarno de 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels*. En matière de dessins et modèles industriels, *le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires*, établit un système unifié d'obtention de dessin ou modèle communautaire bénéficiant d'une protection uniforme dans le marché intérieur. Le système européen coexiste avec les systèmes de protection nationaux car toutes les

---

<sup>14</sup> Règlement (UE) n ° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet ; Règlement (UE) n ° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction. Le 3<sup>e</sup> et dernier élément du « paquet brevet », est l'accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet établissant une juridiction unique et spécialisée pour le brevet

questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du Règlement 6/2003, le tribunal des dessins et modèles communautaire applique son droit national, y compris son droit international privé.

Quant aux **marques**, *L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de 14 avril 1891* assure aux ressortissants de chacun des pays contractants la protection, dans tous les autres pays parties au présent Arrangement, de leurs marques applicables aux produits ou services enregistrés dans le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international de la propriété intellectuelle. D'un autre côté, le *Traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994*, administré par L'OMPI, a pour but faciliter l'enregistrement de la marque dans plusieurs pays. Par ailleurs, *L'Arrangement de Nice du 15 juin 1957* établit une classification commune des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

En matière **d'indications géographiques**, *L'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891* prévoit des sanctions spéciales assurant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. En ce que concerne la Union Européenne, le *Règlement (CEE) n° 2081/9 relatif à la protection des indications géographiques et des Indications géographiques* établit les règles relatives à la protection des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et les denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique. Les indications géographiques et les appellations d'origine enregistrées au niveau communautaire peut se bénéficier d'une protection dans tout État membre et permet également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs

D'autre part, L'Espagne a conclu des traités bilatéraux pour la protection des indications géographiques. Selon ces traités, l'indication géographique ne peut être utilisée qu'en conformité du droit du pays d'origine. Pour ce qui concerne les sanctions, les dispositions du pays d'origine sont également applicables. En définitive, ces traités bilatéraux conduisent à transférer les dispositions de protection du pays d'origine à l'autre état contractant.

Enfin, en ce qui concerne les obtentions végétales, le *Règlement (CE) n° 2100/94* établit un régime de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales avec un effet uniforme sur le territoire de la Communauté (Article 2). Cet régime s'entend sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres nationaux de protection des variétés végétales (Article 3).

## **B. Les règles de conflits de source interne**

Dans les rares hypothèses où les instruments internationaux ou communautaires ne s'appliquent pas, l'article 10.4 du Code Civil espagnole prévoit que " les droits de propriété intellectuelle et industrielle seront protégés dans le territoire espagnole conformément à ce qui est stipulé dans la loi espagnole". Selon l'opinion majoritaire de la doctrine espagnole cette disposition est un règle de conflit unilatérale *stricto sensu*, en ce sens qu'il se borne à fixer le champ d'application dans l'espace de la loi espagnole. La Cour suprême se borne à dire qu'on applique la loi espagnole aux atteintes portées en Espagne<sup>15</sup>.

Certains auteurs considèrent que l'article 10.4 du Code Civil doit être bilatéralisé de telle manière qu'on applique la loi du pays où se produit l'atteinte au droit de propriété intellectuelle, qui est la loi du pays où la protection est réclamée (*Lex Loci Protectionis*). Cette interprétation est plus en accord avec les conventions internationales en vigueur en Espagne et avec les solutions d'autres systèmes de Droit international privé. Quelque arrêt a interprété, à propos des oeuvres audio-visuels, que la règle de conflit de l'article 10,4 du Code Civil renvoie à la loi du pays où l'oeuvre a été réalisée pour la première fois<sup>16</sup>. Cette interprétation est, toutefois, contestée par la plupart des auteurs

### **2. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle .**

La règle de conflit de l'article 10.4 du Code Civil seulement détermine la loi applicable à l'existence, contenu et étendue d'un droit de propriété intellectuelle. En cas d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, c'est le *Règlement communautaire n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »)* qui s'applique. Cet règlement prévoit des règles spécifiques pour la propriété intellectuelle.

Conformément à ce qui est stipulé dans le paragraphe 1 de l'article 8.1 "La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée". Cet règlement préserve donc le principe «lex loci protectionis», qui est universellement reconnu. Aux fins du règlement, l'expression «droits de propriété intellectuelle» devrait être interprétée comme visant notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui

---

<sup>15</sup> Voir SCS 20 décembre 2005, Reebok; SCS 18 février 2009, *Tele 5*

<sup>16</sup> Arrêt de la Audiencia Provincial de Madrid 21 octobre 2011, oeuvres audio-visuels réalisées au Mexique et commercialisées en Espagne.

generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle.

Le paragraphe 2 de l'article 8 vise les atteintes aux droits unitaires d'origine communautaire, tels que la marque communautaire, les dessins et modèles communautaires. En cas d'atteinte, et lorsque, pour une question précise, le texte communautaire pertinent ne contient ni de règle matérielle ni de règle de conflit de lois spéciale, c'est la loi de l'Etat membre dans lequel il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle d'origine communautaire qui s'applique. Le paragraphe 3 de l'article 8 exclut toute dérogation conventionnelle au principe de la « lex loci protectionis ».

Le *Règlement Rome II* ne s'applique aux obligations non contractuelles découlant d'atteintes aux droits de la personnalité, y compris la diffamation (art.1.2.g RR-II). Dans cette matière la règle de conflit de lois du système juridique espagnole se trouve dans l'art. 10.9 du Code Civil espagnol lequel détermine que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient.

### **3. La loi applicable aux contrats portant sur la propriété intellectuelle**

La loi applicables aux contrats portant sur la propriété intellectuelle est déterminé dans le système juridique espagnole par le *Règlement (CE) n° 259/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*. Étant donné le caractère universel du Règlement Rome I (art. 2 RR-I) et la primauté du droit communautaire sur le droit de source interne des États membres, il ressort de cela que la règle de conflit de lois de l'article 10,5 du Code Civil espagnole ne s'applique pas ou est déplacé

En ce qui concerne la loi applicable, la règle générales de l'article 3 RR-I, consacrant la liberté des parties quant au choix de la loi applicable, est en premier lieu valable pour de contrats portant sur la propriété intellectuelle. Le Règlement Rome I exige que les parties manifestent une véritable volonté mais moyennant des point de repère particulièrement clairs. Ainsi, les indications données dans un contrat d'édition, comme par exemple la nationalité d'un auteur ou lieu de diffusion, ne suffisent pas à argumenter ou fonder la volonté des partis

En l'absence de choix de loi applicable par les parties le Règlement R-I permet une détermination objective de la loi. En premier lieu, la loi applicable au contrat doit être déterminée en suivant la règle prévue en fonction des catégories de contrat. C'est ainsi que l'article 4 énumère des

types de contrat pour lesquels le rattachement au droit applicable est pré-établi.

Le contrat de prestation de services, par exemple, est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle (art. 4.1.b). Selon cette règle, la loi applicable à des contrats portant sur la création des œuvres de propriété intellectuelle est celle du lieu de séjour habituel de l'auteur. « Cette règle apparaît en pratique convenable car le débiteur de la prestation en nature doit apporter l'exécution d'une obligation plus complexe en comparaison au débiteur de l'exécution d'une obligation de somme d'argent. L'auteur, le savant ou l'artiste peut mieux s'adapter au droit applicable venant de chez lui pour le temps de la création de l'œuvre. Le fait que l'œuvre soit principalement montée, réalisée et utilisée dans un autre endroit ne change rien à cette règle. Car le lien avec cet endroit n'est pas évidemment plus étroit» (T. Pfeiffer 2)

Lorsque le contrat ne constitue pas l'un des contrats visés dans l'article 4 paragraphe premier ou que les éléments du contrat relèvent de plusieurs de ces catégories, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir « la prestation caractéristique » a sa résidence habituelle (art. 4.2 RR-I). Cette règle trouve toujours une application importante dans l'ensemble des contrats portant sur la propriété intellectuelle. On pourrait penser à appliquer cette règle aux contrats de maison d'édition même s'il n'est pas tout à fait évident quelle est dans ces contrats « la prestation caractéristique ». Vu que la maison d'édition doit accomplir la prestation la plus complexe, il semble qu'il y a plus d'argument en faveur de voir « la prestation caractéristique » dans l'activité de la maison d'édition.

Les principes précédents n'ont toutefois pas une portée absolue puisque, lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente « des liens manifestement plus étroits avec un autre pays » la loi de ce pays s'applique (art. 4.3 RR-I). En tout état de cause, à défaut de pouvoir déterminer la loi selon les critères ci-dessus le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente « les liens les plus étroits ». (art. 4.4 RR-I).