PERFORMANCE JURIDIQUE ET COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES : CHRONIQUE N° 4

Les ressources juridiques au service de la stratégie d'entreprise : le cas de l'iPhone

Les chroniques précédentes ont permis de poser les bases de la réflexion sur la performance juridique, qui mobilise des références issues des champs du droit, de l'économie et du management. Elles ont apporté des illustrations à travers le cas « quiestlemoinscher.com » et le domaine particulier du commerce électronique. Pour cette quatrième chronique, nous avons choisi d'analyser un cas d'actualité, offrant un terrain propice à l'observation du recours au droit au service d'une stratégie d'entreprise.

La mise sur le marché par Apple de l'iPhone a été entourée d'une agitation médiatique orchestrée de main de maître : floraison de blogs dédiés à cette nouveauté, files d'attente à l'entrée des magasins et relayées par la presse, spots publicitaires minimalistes, apparition du produit dans des séries télévisées. La sortie de ce nouveau produit s'inscrit dans une stratégie d'innovation, à dimension internationale. En effet, l'iPhone est actuellement commercialisé par Apple aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et prochainement dans d'autres pays. Quant au caractère innovant, il réside dans le fait que l'iPhone bouleverse les frontières traditionnelles entre gammes de produits et entre segments de marché. Il n'est pas simplement un téléphone mobile, un lecteur de fichiers musicaux, ou un terminal permettant de naviguer sur internet. Le résumer à un simple assemblage de diverses fonctionnalités serait réducteur. Nous rejoignons totalement la pertinente analyse développée par Jess Chan (1). La stratégie d'Apple vise à construire ce que l'on pourrait appeler un écosystème, basé sur la « convergence digitale ». Les divers produits créés par la firme (iMac, iBook, iPod, iPhone, Apple TV), leurs accessoires, la plate-forme iTunes, le système d'exploitation Mac OS X, le navigateur Safari, les contenus disponibles grâce aux partenariats passés avec Google (Google Maps et YouTube) ou Disney, doivent concourir à un objectif majeur : la naissance d'un nouveau style de vie digital. Produits, accessoires, plates-formes, systèmes et contenus s'ajoutent réciproquement de la valeur. L'une des meilleures illustrations de cette convergence est la procédure d'activation de l'iPhone, telle que les consommateurs français l'ont découverte récemment. Celle-ci passe par la plate-forme iTunes (et même en principe par la création d'un compte sur iTunes), que l'on peut donc considérer comme étant au cœur même du produit. Tout possesseur de l'iPhone est par conséquent un utilisateur d'iTunes et même un client (ne serait-ce que potentiel) de cette plate-forme (2).

L'objectif stratégique poursuivi par Apple n'est donc pas de prendre un *leadership* sur le marché du téléphone mobile, au demeurant soumis à une très forte concurrence, mais bien d'être un *leader* dans ce nouveau style de vie digital. L'objectif de 1 % des parts de marché du téléphone mobile a été annoncé à plusieurs reprises. Aux États-Unis, 1,325 millions d'iPhone ont été vendus en six mois ; au Royaume-Uni, O2 (distributeur exclusif de l'iPhone) annonce l'objectif de 200.000 unités pour début janvier ; en France, 70.000 exemplaires auraient été vendus au 31 décembre 2007 ; en Allemagne, le rythme des ventes serait de 700 par jour. Il est possible de disserter longuement sur la signification de ces objectifs quantitatifs, mais il n'est guère contestable que l'iPhone aura un impact positif sur les résultats d'Apple. Toute stratégie d'entreprise doit s'appuyer sur une utilisation dynamique du droit, notamment par la création de ressources juridiques permettant, d'une part, d'éviter la destruction de valeur et d'autre part, de contribuer à cette création de valeur (3). La sortie et le développement de l'iPhone s'inscrit pour Apple dans une stratégie qui nécessite la création de nombreuses ressources juridiques. À titre principal, ces ressources juridiques ont pour objectif de soutenir et de valoriser l'innovation que constitue l'iPhone, ainsi que de construire un réseau de distribution conforme à la stratégie de la firme. La première partie sera consacrée à l'étude de ces différentes ressources juridiques. Dans une seconde partie, nous nous attacherons à examiner quels sont les risques liés au déploiement de ces ressources juridiques.

I. Les ressources juridiques au service de la stratégie d'Apple

L'élaboration de ressources juridiques destinées à protéger et à valoriser le lancement et le développement de l'iPhone constitue une composante indispensable de l'intention stratégique d'Apple. Cette intention stratégique se nourrit de la compréhension des intentions stratégiques des concurrents, des fournisseurs, des clients et des partenaires. La problématique est d'autant plus complexe que ces intentions s'expriment sur un marché global, rassemblant entre autres les fabricants de terminaux, les fournisseurs de systèmes, les opérateurs et fournisseurs d'accès, les éditeurs de contenus. Apple a

(1) Analyse portant le titre « Steve Job's master plan », et disponible sur le site http://fishtrain.com.

*(2) L'ouverture d'un compte sur iTunes n'entraîne aucun coût pour le consommateur (sauf s'il décide d'acheter des morceaux musicaux sur la plate-forme). On notera toutefois que cette procédure constitue un excellent moyen pour Apple de collecter des données sur les consommateurs, et par conséquent d'affiner ses offres. Contrairement à ce qui peut être lu sur certains forums, Apple Inc. s'est engagée, en matière de données personnelles, à offrir aux consommateurs de l'Union européenne une protection « équivalente » à celle dont ils bénéficient dans le cadre du droit européen. Apple Inc. se conforme en effet aux principes de la sphère de sécurité (*Safe Harbor Principles*) définis par le Département du commerce américain (cf. Engagement de confidentialité Apple vis-à-vis de sa clientèle). Pour de plus amples développements sur la question des* Safe Harbor Principles, *v. Y. Poullet, Les* safe harbors principles, *une protection adéquate ?, Juriscom.net, 17 juin 2000 ; X. Latour, Le droit communautaire et la protection des données à caractère personnel dans le commerce électronique, LPA 2004, n° 27, p. 9. Pour une information complète sur le contenu et la mise en œuvre des* safe harbor principles, *http://www.export.gov/safeharbor/.*

(3) Sur les notions de ressources juridiques, de capacité juridique, et de compétence juridique centrale, v. Ch. Roquilly, Performance juridique et avantage concurrentiel, LPA 2007, n° 86, p. 7.

besoin de recourir à divers mécanismes lui permettant d'exercer des droits de propriété ou des droits d'utilisation sur un certain nombre d'éléments indispensables à la construction du style de vie digital évoqué précédemment. L'élaboration d'un portefeuille de droits de propriété intellectuelle représente une étape classique dans le déploiement de ressources juridiques au service d'une stratégie d'innovation.

A. Préservation et valorisation de l'innovation par les droits de propriété intellectuelle

Comme l'écrivent Hitt, Ireland et Hoskisson, « L'innovation est devenue une absolue nécessité pour survivre et être performant dans quasiment tous les secteurs industriels. Le contexte concurrentiel actuel exige l'innovation » (4). Même si l'innovation réelle réside vraisemblablement dans la stratégie d'Apple consistant à faire bouger les frontières traditionnelles des secteurs d'activités cités précédemment, il n'en demeure pas moins que la firme doit faire passer le message d'un produit révolutionnaire, ayant sa propre identité, et qui s'inscrit parfaitement dans l'univers Apple. Le choix de la marque n'est donc guère surprenant ; après l'iMac, l'iPod, iTunes, voici l'iPhone.

1. Le droit de marque, soutien indispensable à la stratégie marketing

Cette nouvelle marque doit faire l'objet d'une protection juridique efficace. Aux États-Unis, Apple a déposé plusieurs marques (nominales et complexes) pour certaines catégories de produits et de services :

Il est utile de rappeler qu'aux États-Unis la protection statutaire en matière de marques est assurée au niveau fédéral par le Lanham Act de 1946 (5). Contrairement au régime du droit des marques que nous connaissons (notamment) en France, le droit sur la marque aux États-Unis est créé par l'utilisation de celle-ci, et non par l'enregistrement (6). Toutefois, l'enregistrement auprès de l'Office des marques renforce largement le degré de protection dans la mesure où le titulaire de l'enregistrement est censé être le propriétaire de la marque pour les produits et services désignés dans l'acte de dépôt, sur l'ensemble du territoire du pays. Qui plus est, l'utilisation du ® informe les tiers de la détention des droits sur la marque (7). Pour bénéficier du régime fédéral, la procédure d'enregistrement doit se faire auprès de l'USPTO (8), sachant que la marque sera enregistrée si le produit ou le service qu'elle désigne est déjà commercialisé, ou si le demandeur a l'intention de le commercialiser dans le délai de six mois à compter de la demande. Les demandes d'enregistrement pour les signes précités ont été déposées par Apple en janvier, mars et décembre 2007. Apple avait toutefois commencé à préserver la marque « iPhone » dès septembre 2006, par le biais d'une société qu'elle a créée dans l'État du Delaware (Ocean Telecom Services LLC), et qui formula la demande d'enregistrement auprès de l'USPTO après avoir déposé la marque en mars 2006 à... Trinidad et Tobago (9). Un examen rapide de la base de données de l'USPTO procure une information intéressante ; si l'on met de côté les spécificités typographiques, le terme de fantaisie « iPhone » a fait l'objet de demandes d'enregistrement antérieures à celles opérées par Apple. Nous reviendrons dans la deuxième partie sur cet élément, en nous interrogeant sur le risque présenté par cette apparente antériorité.

Apple ne pouvait se limiter à une protection du signe « iPhone » sur le territoire des États-Unis. Sa stratégie revêt un caractère international, et le produit est destiné à d'autres marchés nationaux. Il était donc indispensable que l'entreprise se dote de ressources juridiques complémentaires, en s'appuyant sur les droits nationaux des pays cibles, étant donné que la protection a une dimension simplement territoriale. Apple a déposé cinq demandes d'enregistrement au titre de la marque communautaire, lui permettant de couvrir 34 classes de produits et de services. Il est intéressant de noter que le premier dépôt a été effectué le 21 octobre 2002, pour uniquement les classes 09, 38 et 42. Les autres demandes ont été effectuées entre septembre 2006 et décembre 2007, notamment pour des signes différents, et en vue de couvrir les autres classes. Il ressort clairement qu'Apple souhaite sécuriser le mieux possible sa marque en tant que ressource juridique, y compris en déposant les divers signes « iPhone » pour des produits ou des services pour lesquels la marque ne sera pas exploitée. Certes cette tactique a un impact limité dans le temps étant donné que l'article 15-1° du règlement CE du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire prévoit la déchéance de ses droits par le propriétaire de la marque si ce dernier n'en a pas fait, sans juste motif, un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq

(4) Traduction en français faite par l'auteur à partir de M.-A. Hitt, R. D. Ireland et R.-E. Hoskisson, Strategic Management - Competitiveness and Globalization, *2005, 6th ed., Thomson South-Western, p. 3.*

(5) 15 U.S.C. Sections 1051-1128.

(6) V. R.-L. Miller et G.-A. Jentz, Business Law Today, 2008, 8th ed., Thomson West, p. 143.

(7) Le symbole ™ indique quant à lui la titularité d'une marque non enregistrée.

(8) United States Patent and Trademark Office.

(9) La tactique déployée par Apple est de ne pas éventer les futures annonces de la firme sur la sortie de l'iPhone. On peut ajouter qu'Ocean Telecom Services a également opéré un dépôt de marque en Australie, en septembre 2006.

ans (10). Cette disposition laisse néanmoins un délai intéressant pour bloquer toute exploitation de la marque « iPhone » pour les produits et services en question. De plus, si la marque est considérée comme étant de renommée ou notoire, ce qui sera sans nul doute le cas pour la marque « iPhone » avant l'éventuelle application de la déchéance, son titulaire peut en interdire à tout tiers l'usage pour des services ou produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dès lors que cet usage est sans juste motif et qu'il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou que cet usage porte préjudice (art. 9-1° du règlement) (11). Apple a également effectué deux dépôts de marque française, le 6 juillet 2007. Comme aux États-Unis, le signe « iPhone », avec une typographie différente, a aussi été déposé à titre de marque par d'autres acteurs. La même question que précédemment, en termes de risque, devra donc être posée. Au Royaume-Uni, Apple a déposé six variantes du signe « iPhone », sachant qu'une fois de plus d'autres déclinaisons du signe ont été déposées par d'autres acteurs économiques. Quant à l'Allemagne, Apple est aujourd'hui titulaire de la marque iPhone ; il y a deux autres déclinaisons du signe « iPhone », déposées par une autre entreprise (12). Pour conclure, et dans la logique de la construction d'un portefeuille de ressources juridiques dans le cadre de la stratégie internationale qui nous intéresse, Apple a déposé quatre demandes au Canada (où il n'y a pas encore eu de « sortie officielle »), dont une portant sur le design de l'écran de l'iPhone. Là encore, des conflits potentiels émergent. Dans les autres pays où l'iPhone n'est pas encore « officiellement » disponible, Apple a parfois anticipé en opérant des demandes de dépôt (c'est notamment le cas au Benelux), mais n'a réalisé aucune démarche *a priori* en Italie ou en Espagne (13).

2. Le brevet d'invention, ressource juridique offensive et défensive

Le droit sur la marque constitue une ressource juridique indispensable à la préservation et à la valorisation de l'innovation que représente l'iPhone. Mais elle ne saurait être suffisante. Le produit est perçu, en tout cas chez les non-spécialistes des arcanes des technologies, comme étant à forte valeur ajoutée technologique. Il est indiscutable que l'un de ses atouts majeurs est d'offrir à l'utilisateur une exceptionnelle ergonomie de l'accès à l'information. La valeur de la marque iPhone ne peut être soutenue que si le sentiment de posséder un objet « révolutionnaire » est fort chez le consommateur. La détention de brevets soutient un discours marketing centré sur l'innovation. Mais c'est surtout au regard des concurrents que le dépôt de brevets prend toute son importance. Comme l'écrit Markus Reitzig (14), l'entreprise qui recourt à des droits de propriété intellectuelle, et notamment aux brevets, doit se poser certaines questions, et particulièrement : comment ces droits affectent-ils la structure de l'industrie ? Quelles options créent-ils par rapport aux concurrents ? Comment peuvent-ils générer des barrières à l'entrée ? Peuvent-ils permettre d'acquérir un pouvoir vertical au sein de la chaîne de valeur ? Une autre question fondamentale est de réussir à capturer de la valeur à partir de l'innovation, en particulier en transformant l'architecture d'une industrie (15). Une stratégie de brevets parfaitement réfléchie peut radicalement changer l'avenir d'une entreprise (16). En lançant l'iPhone sur le marché américain en partenariat exclusif avec l'opérateur AT&T, Apple bouleverse les frontières de la concurrence et oblige d'autres acteurs économiques, tels que Nokia (pour les terminaux) ou Verizon (pour les réseaux téléphoniques), à réagir, en offrant des alternatives compétitives à l'offre Apple-AT&T. En protégeant le territoire de son innovation par le biais de brevets d'invention, Apple a pour objectif de rendre plus difficile l'émergence de ces alternatives. Dès lors que les concurrents craignent de commettre une contrefaçon de brevet, ils peuvent être freinés dans leur développement de solutions raisonnablement alternatives. L'aversion pour le risque dans le domaine de la propriété intellectuelle a notamment été mise en évidence par James Gibson (17). Toutefois, dans un article récent, Jerry Hausman et alii considèrent que la décision rendue dans l'affaire Grain Processing Corp. c/ American Maize Products Corp. (18), ne va pas dans le sens d'une protection renforcée des titulaires de brevets aux États-Unis (19). Cette décision a pour effet de réduire potentiellement le montant de l'indemnisation reçue par le propriétaire du brevet afin de compenser le préjudice économique subi à cause du comportement contrefaisant. Lors de la conférence Mac-

(10) *Règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JOCE L. 11 du 14 janvier 1994, p. 1-36.*

(11) *V. R. Meyralli, Mise à jour des notions de marques notoires et de renommée, LPA 2006, n° 204, p. 5 ; J. Schmidt-Szalewski, Droit de la propriété industrielle, 6e éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 2 et s.*

(12) *Il est intéressant de souligner que les recherches en ligne sur les bases de données des offices des marques allemand, britannique, des États-Unis, permettent d'accéder aux données détaillées sans aucun frais. Ce n'est pas le cas pour les bases de données de l'INPI. Doit-on encore parler de compétitivité...*

(13) *Attention toutefois au droit de priorité reconnu à l'article 4 de la Convention de Paris.*

(14) *M. Reitzig,* Strategic management of intellectual property, *MIT Sloan Management Review 2004, n° 45(3), p. 35.*

(15) *V. G.-P. Pisano et D.-J. Teece,* How to capture value from innovation : Shaping intellectual property and industry architecture, *California Management Review 2007, vol. 50, n° 1, p. 278.*

(16) *V. Bhatia et G. Carey,* Patenting for profits, *MIT Sloan Management Review 2007, vol. 48, n° 4, p. 15.*

(17) *J. Gibson,* Risk aversion and rights accreditation in intellectual property law, *The Yale Law Journal 2007, vol. 116, n° 5, p.882.*

(18) *185 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 1999).*

(19) *J.-A. Hausman, G.-K. Leonard et J.-G. Sidak,* Patent damages and real options : How judicial characterizations of noninfringing alternatives reduces incentives to innovate, *Berkeley Technology Law Journal 2007, vol. 22, p. 825. V. également M. E.-M. Utterback,* Substitute this ! A new twist on lost profits damages in patent infringement suits, *Wisconsin Law Review 2000, n° 909, p. 922.*

world 2007, Steve Jobs a déclaré que plus de deux cents demandes de brevets d'invention avaient été déposées par Apple auprès de l'USPTO pour protéger les technologies supportant les diverses fonctionnalités de l'iPhone (20). Graeme Atkinson a analysé les données et a retenu les vingt-et-un brevets les plus importants. Parmi ceux-ci on trouve l'écran tactile multipoint, le clavier virtuel tactile, la fonction de « glissage » permettant d'étirer une photo avec les doigts, la gestion des fichiers dans un outil de communication personnelle, etc. Les demandes de brevets ont été déposées entre décembre 2005 et août 2007, suivant un rythme régulier. Entre le 1er et le 8 janvier 2008, l'USPTO a attribué quatorze « *design patents* » à Apple, dont un pour l'iPhone (21). Sachant que la protection apportée par la détention d'un brevet a un caractère territorial, c'est en toute logique qu'Apple a également déposé de très nombreux brevets pour l'Union européenne, comme le montre une recherche effectuée sur les bases de données de l'INPI, en tirant profit du droit de priorité offert par la Convention de Paris (22). Il reste à s'interroger sur les risques auxquels Apple peut être confrontée dans le cadre de l'exploitation de ces brevets (cf. deuxième partie). L'accumulation de ces ressources juridiques est complétée par le droit d'auteur et le *copyright* qui s'appliquent à certaines créations propres à l'iPhone ou qui accompagnent sa promotion (23). Il en va ainsi, notamment, des icones originales que l'on trouve sur l'écran du produit (24), ainsi que des spots promotionnels passant sur les chaînes de télévision ou disponibles sur le web. Dans l'élaboration de la convergence digitale, Apple doit permettre aux divers utilisateurs de ses produits, et notamment de l'iPhone, de pouvoir accéder à des contenus qui peuvent être protégés par les droits précités. Cela passe par la formation de contrats de licence ou de partenariats avec des éditeurs de contenus, tels que les maisons de disque. La richesse du catalogue accessible sur la plate-forme iTunes représente un enjeu stratégique majeur pour Apple.

Pour terminer ce panorama des ressources juridiques créées par Apple afin de protéger et de valoriser l'innovation que constitue l'iPhone, il convient de souligner que des noms de domaine ont été enregistrés. Le droit de propriété sur un nom de domaine ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle. Même si son appartenance aux signes distinctifs n'est aujourd'hui plus guère contestée, le nom de domaine manque encore d'un statut juridique (25). Cependant, il représente un complément nécessaire à la marque, ne serait-ce que pour la communication sur internet. Un examen rapide des bases de données sur les noms de domaine donne quelques enseignements intéressants. Apple détient le droit d'usage sur les noms de domaine « iPhone.com » et « iPhone.org », l'adresse www.iPhone.com conduisant à la page dédiée à l'iPhone sur le site apple.com (26). Apple maîtrise donc le nom de domaine le plus porteur pour le signe « iPhone ». « iPhone.net » a été enregistré par la société Cisco (dont nous reparlerons dans la deuxième partie), « iPhone.biz » et « iPhone.eu » donnent un message d'erreur, « iPhone.us » et « iPhone.uk » conduisent à une page vierge, « iPhone.fr » est utilisé par une agence de communication (« iphon.fr » étant un blog dédié à l'iPhone !). Le cas le plus intéressant est celui de « iPhone.de ». L'adresse conduit en effet à une page faisant la promotion du... Blackberry, sous la mention « Big Apple » ! Nous passons sous silence les autres milliers de noms de domaine comprenant le mot « iPhone ». Sans présumer de l'analyse que nous développerons dans la deuxième partie, il est évident qu'Apple ne pouvait sécuriser le terme « iPhone » avec toutes les racines et déclinaisons possibles. Il importe que les noms de domaine dont ne dispose pas Apple ne soient que marginalement visibles, ou qu'ils contribuent à la notoriété du produit et de sa marque (v. notamment le cas de « iphon.fr »).

L'accumulation des ressources juridiques est certes importante, mais elle n'est pas suffisante pour contribuer à créer un avantage concurrentiel durable. Les ressources doivent être combinées et exploitées (27), de manière appropriée eu égard au contexte de l'environnement extérieur (28). En l'espèce, elles doivent s'inscrire dans cette stratégie de création d'une convergence digitale, dans laquelle produits, systèmes et droits se synchronisent, comme le montre le schéma *infra*, page suivante :

(20) *La vidéo de cette conférence assez édifiante est disponible à l'adresse suivante : http://www.apple.com/quicktime/qtv/mwsf07/. Cela ne signifie pas pour autant qu'Apple obtiendra autant de brevets qu'il y a eu de dépôts effectués.*

(21) *Soulignons ici qu'il n'existe pas aux États-Unis de régime spécifique pour les dessins et modèles. Dès lors, ceux-ci peuvent être protégés par le biais d'un dépôt de marque, du* copyright, *ou d'un «* design patent *», c'est-à-dire un brevet portant sur l'apparence ornementale d'une innovation. Le «* design patent *» ne permet pas de protéger la structure, ni les fonctions de cette innovation.*

(22) *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883 (révisée à plusieurs reprises), disponible à l'adresse suivante sur le site de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle : http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/wo/wo020fr.html.*

(23) *À condition, bien évidemment, que les critères de reconnaissance de ces droits soient remplis. Pour le droit français, v. art. L. 112-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Aux États-Unis, v. US Code, Title 17, § 102.*

(24) *En janvier 2007, un blogueur qui avait reproduit (sur son blog) une capture d'écran de l'iPhone ainsi qu'un lien conduisant vers un site expliquant comment installer l'écran de l'iPhone sur un Pocket PC, a reçu une mise en garde d'Apple fondée sur son* copyright *; v. http://www.paulobrien.net/node/62.*

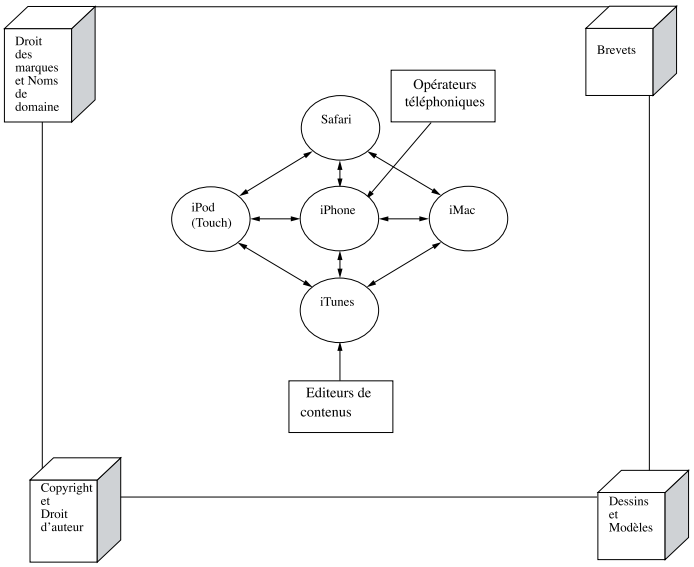
(25) *V. notamment G. Loiseau, Noms de domaine et internet : turbulences autour d'un nouveau signe distinctif, D. 1999, p. 245 ; C.-E. Bou Khater, Le nom de domaine au sein du concept des signes distinctifs, Revue Lamy Droit de l'immatériel 2005, n° 11, p. 69 ; C. Manara, Observations de l'évolution des noms de domaine, D. 2001, Cah. dr. aff. n° 38, p. 2958. Toutefois pour mon collègue Ejan McKaay, professeur de droit à l'Université de Montréal, nier l'existence d'un commencement de statut juridique du nom de domaine renvoie à une conception positiviste du droit.*

(26) *Apple a acheté pour un million de dollars le nom de domaine « iPhone.com » qui avait été enregistré par un jeune homme en 1995 !*

(27) *R.-M. Grant,* The resource-based theory of competitive advantage : implications for strategy formulation, *California Management Review 1991, vol. 33, n° 3, p. 114.*

(28) *S.-A. Lippman et R.-P. Rumelt,* A bargaining perspective on resource advantage, *Strategic Management Journal 2003, vol. 24, n° 11, p. 1069.*

Portefeuille de droits et convergence digitale



La convergence digitale naît de l'articulation combinée des produits et des systèmes. Les droits de propriété intellectuelle permettent non seulement une appropriation effective des éléments d'innovation, mais aussi de construire une certaine forme de barrières sur le marché. Plus ces barrières sont solides et continues, plus les concurrents risquent de devoir affronter un avantage concurrentiel qu'il sera difficile de contrarier. Comme on peut le voir dans le cas qui nous intéresse, la politique contractuelle constitue un complément important à la construction des droits de propriété intellectuelle propres à Apple. Ces contrats portent sur les contenus mis à la disposition des utilisateurs d'iPhone par les partenaires d'Apple (notamment les éditeurs de musique), mais également sur la distribution même de l'iPhone et sa fonctionnalité de téléphone mobile. Il convient donc de s'intéresser à la mise en place contractuelle du réseau de distribution de l'iPhone, tenant compte de la diversité des marchés nationaux.

B. Mise en place contractuelle du réseau de distribution

Afin d'assurer la mise à disposition de l'iPhone auprès du public, Apple a dû s'interroger sur les modalités de cette mise à disposition, autrement dit le canal de distribution. Cette question se posait en termes spécifiques. En effet, l'iPhone est notamment un téléphone mobile. La question est par conséquent double : qui doit distribuer le produit ? Qui doit assurer le réseau téléphonique ? Cette question prend une dimension particulière quand on sait qu'Apple n'est pas un opérateur téléphonique, tout en bénéficiant d'une expérience et d'une courbe d'apprentissage non négligeable en matière de distribution de produits technologiques. Cette dimension est renforcée par la multiplicité des marchés cibles, dont les caractéristiques ne sont pas nécessairement identiques.

1. Un modèle de distribution exclusive

Pour déterminer quel(s) modèle(s) contractuel(s) choisir, Apple doit prendre en considération les facteurs-clés de l'environnement extérieur, qu'ils proviennent de l'environnement général, de l'environnement industriel, ou de l'environnement concurrentiel (29), et tenir compte de ses ressources internes, de ses capacités et de ses compétences. Le tableau ci-dessous synthétise les choix opérés pour les quatre marchés cibles initiaux que sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, et l'Allemagne.

Tableau comparatif par pays

	USA	France	Royaume-uni	Allemagne
Opérateur téléphonique	Exclusivité AT&T Partenariat 5 ans	Pas d'exclusivité	Exclusivité O2 Partenariat 5 ans	Exclusivité T Mobile nc
Tarif abonnement (*)	US$59,99 2 ans abo. US$175 frais de résiliation	49 € 2 ans abon. 53,5 € 1 an abo.	35£ 18 mois	49 € 2 ans
Distributeur	Apple stores Sites wen Apple AT&T stores Site web AT&T	Orange stores	O2stores Site web O2 Carphone stores Site webarph. Apple stores Site web Apple	T-Mobile stores Site web T-Mob
Prix produit	US$399 (initialement US$399)	399 € si forfait Orange 649 € sans forfait + 100 € déblocage dans les 6 mois	269 £	399 €
Coût total pour l'acheteur	314 €	448 € 649 € = frais abo. autre opérateur 749 € + frais ab. autre opérateur	406 €	448 €

(*) Il existe différents niveaux de tarif. Nous avons choisi les tarifs offrant des prestations comparables dans chaque pays cible.

Plusieurs constats s'imposent après la lecture de ce tableau. Apple a choisi de confier la distribution de l'iPhone à un revendeur exclusif dans chaque pays. On peut noter qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, Apple distribue également directement le produit, soit dans les Apple stores, soit en ligne (30). En l'espèce les contrats semblent pouvoir être qualifiés de contrat de fourniture exclusive, dans la mesure où Apple accorde le monopole de la revente de l'iPhone sur les territoires en question. Mais il n'y a pas de clause

(29) *G.-S Hansen et B. Wernerfelt,* Determinants of firm performance : the relative importance of economic and organizational factors, *Strategic Management Journal 1989, vol. 10, n° 5, p. 399.*

(30) *Au Royaume-Uni, il y a en réalité deux distributeurs, 02 et Carphone. Apple craignait qu'02 ne puisse assurer une couverture suffisante sur le territoire du Royaume-Uni.*

d'approvisionnement exclusif, les distributeurs cités n'ayant pas l'obligation de revendre exclusivement l'iPhone (31). Le choix fait par Apple ne surprend guère ; la multiplicité des revendeurs serait de nature à nuire à l'image recherchée, à savoir un produit haut de gamme, et elle diminuerait la faculté pour Apple de contrôler la politique de promotion du produit. Enfin, Apple recherche une cohérence globale et a donc uniformisé le type de distribution.

2. Le choix d'un opérateur exclusif

Le deuxième enseignement porte sur le choix du contrat passé avec les opérateurs de téléphonie mobile. En effet, l'iPhone est aussi un téléphone et Apple ne possède pas de réseau de téléphonie mobile. Il lui était donc impératif de trouver un partenaire pouvant assurer l'accès à un réseau. Si les caractéristiques de l'environnement réglementaire étaient identiques, Apple aurait vraisemblablement opéré le même choix que pour la distribution, c'est-à-dire une politique de contrat d'exclusivité dans tous les pays cibles, et l'opérateur de téléphonie mobile exclusif choisi par Apple aurait également été distributeur exclusif. En ayant un « opérateur exclusif », Apple lui donne l'opportunité de renforcer son image de marque, d'attirer de nouveaux clients, et par conséquent d'augmenter sensiblement son profit. En contrepartie, Apple bénéficie du savoir-faire de son partenaire sur le secteur de la téléphonie mobile, et d'un schéma de redevances versées par l'opérateur. Cette option a prévalu dans trois pays sur quatre, la France constituant la seule exception. Une telle stratégie exige que le cadre réglementaire ne soit pas hostile aux ventes liées. Aux États-Unis, l'iPhone peut certes être acheté sans abonnement (par exemple dans un Apple store), mais il ne pourra être activé qu'à condition de souscrire un abonnement auprès d'AT&T Le client peut résilier ce contrat en payant à l'opérateur des frais se montant à 175 $, mais l'iPhone perdra sa fonctionnalité téléphonique. L'environnement juridique recèle néanmoins une menace pour Apple, à savoir l'application du droit de la concurrence. Cette pratique de « *product tying* » a été fortement critiquée par certains membres du Congrès américain, l'abonnement auprès d'AT&T pour l'iPhone étant même comparé à l'hôtel California (32). Deux « *class actions* » ont été engagées ; la première devant la Cour supérieure de Californie, Comté de Santa Clara (33). Plusieurs fondements juridiques sont avancés par le demandeur, principalement des dispositions du droit de la concurrence californien, énoncées dans les sections 16720 et 16727 du Cartwright Act. La seconde action a été intentée devant la Cour de District, Californie du Nord. Les sections 1 et 2 du Sherman Act constituent les fondements juridiques principaux (34). En Allemagne, Vodafone, principal concurrent de T-Mobile, avait obtenu (le 20 novembre 2007) du juge hambourgeois une décision enjoignant T-Mobile de modifier les conditions de revente de l'iPhone. Vodafone voulait ainsi permettre que le produit soit utilisable sur son réseau, et pas uniquement sur celui de la société T-Mobile. Cette dernière a alors réagi en proposant l'iPhone à la vente, hors abonnement et en version « débloquée » (c'est-à-dire utilisable sur les autres réseaux téléphoniques), au prix de 999 €. De toute évidence, cette discrimination par le prix entre l'iPhone vendu avec abonnement et l'iPhone vendu sans abonnement, aurait été de nature à freiner considérablement la seconde hypothèse. Nul besoin d'examiner en détail les structures de coût pour s'en persuader. Mais le 4 décembre 2007, le juge du district d'Hambourg infirma la décision du mois de novembre, permettant alors à T-Mobile de revenir à son modèle contractuel d'origine (35).

Cette stratégie de « double exclusivité » ne pouvait toutefois être déployée sur le territoire français, ce qui a amené Apple et son partenaire Orange à aménager le modèle économique et contractuel. L'article L. 122-1 du Code de la consommation français prohibe en effet les ventes liées ou subordonnées, et ce compris la vente liée à une prestation de services. Le consommateur intéressé par un iPhone doit avoir la possibilité de l'acheter auprès du distributeur exclusif pour la France (Orange) sans souscrire un abonnement téléphonique auprès de cet opérateur. Cette situation illustre parfaitement comment la pression réglementaire peut limiter la diversité des options stratégiques (36). La réponse à cette contrainte légale a consisté à dissuader le consommateur d'acheter l'iPhone hors abonnement, en créant une discrimination par le prix (cf. tableau *supra*). Il reste à savoir si l'acheteur d'un iPhone « nu » peut ensuite en avoir une utilisation immédiate en tant que téléphone mobile, en contractant avec un autre opérateur téléphonique. Apple et Orange doivent là encore composer avec les exigences de l'environnement juridique français, et plus particulièrement l'article 5 de la décision de l'ART (devenue ARCEP) n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 (37). La comparaison entre les structures de coût peut rapidement devenir un casse-tête pour le consommateur : coût de l'achat de l'iPhone avec abonnement (plus coût de résiliation d'un éventuel abonnement auprès d'un autre opérateur) *vs* coût de l'achat hors abonnement majoré du coût du déblocage. Quant à la durée du contrat

(31) *V. « Physionomie des réseaux de distribution intégrée », in C. Collard et Ch. Roquilly, Droit de la concurrence et de la consommation,* in *Droit de l'entreprise 2008, Lamy, p. 770 ; également, M. Behar-Touchais et G. Virassamy, Traité des contrats - Les contrats de distribution, 1999, LGDJ.*

(32) *Dans la chanson du groupe Eagles, le client peut enregistrer à l'hôtel California quand il le souhaite, mais il ne peut jamais le quitter. L'analyse des pratiques de ventes liées ou « d'enchaînement » sous l'angle du droit de la concurrence fait l'objet d'une abondante littérature aux États-Unis ; v. notamment K.-N. Hylton et M. Salinger,* Tying law and policy : a decision theoretic approach, *Antitrust Law Journal 2001, vol. 69, n° 2, p. 469.*

(33) *Smith v. Apple Inc., 1-07-CV-095781.*

(34) *Holman v. Apple Inc., C07-5152RS.*

(35) *Notons que la société Debitel, l'opérateur de téléphonie mobile virtuelle, a saisi l'autorité allemande en charge de la régulation des secteurs de l'électricité, du gaz, des télécommunications, des postes et des réseaux ferrés (le Bundesnetzagentur).*

(36) *C. Oliver,* Sustainable competitive advantage : combining institutional and resource-based views, *Strategic Management Journal 1997, vol. 18, n° 9, p. 697.*

(37) *Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le verrouillage de l'iPhone pour ne fonctionner que sur le réseau Orange ne peut excéder la durée de six mois ; le déverrouillage (ou déblocage) de l'iPhone avant la fin de ce délai nécessite le versement de 100 € à Orange.*

passé entre Orange et le consommateur optant pour l'achat avec abonnement, elle semble conforme à la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ; cette durée n'excède pas vingt-quatre mois et il existe une offre contractuelle pour une durée de douze mois, selon des « modalités commerciales non disqualifiantes » (38).

La dernière information essentielle procurée par le tableau est la différence substantielle entre le prix d'achat (hors abonnement) de l'iPhone aux États-Unis et son prix d'achat (hors abonnement) dans l'Union européenne. Une telle différence est somme toute assez courante dans les secteurs de l'électronique ou de l'informatique, mais elle incite évidemment au développement de réseaux d'approvisionnement parallèle. L'apparition de programmes « pirates » permettant de débloquer l'iPhone et de l'utiliser avec un abonnement auprès de n'importe quel opérateur téléphonique, offre un support à ce développement.

Comme nous venons de le voir, Apple a construit un certain nombre de ressources juridiques afin de soutenir la stratégie dans laquelle s'inscrit la mise sur le marché de l'iPhone. La coordination entre ces ressources juridiques (droits de propriété intellectuelle, contrats), de même que leur articulation avec les autres ressources détenues par l'entreprise, est essentielle, et est par essence dynamique étant donné que l'environnement juridique évolue rapidement (39). C'est dans la qualité de cette coordination que s'affirmera la capacité juridique d'Apple. Celle-ci doit s'exprimer à travers le management juridique des risques (40). Nous nous proposons, dans une seconde partie, d'examiner les risques majeurs susceptibles de porter atteinte aux ressources juridiques développées par Apple.

II. Les risques d'atteinte aux ressources juridiques construites par Apple

Afin de protéger et de valoriser son innovation, et l'inscrire dans le schéma de convergence digitale, Apple a développé un portefeuille de ressources juridiques. Il est primordial de préserver ce portefeuille, et donc d'anticiper les divers risques pouvant en affecter la valeur ou l'efficacité. Deux grandes catégories de menaces sont à envisager ; d'une part des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, et d'autre part des atteintes au modèle de distribution de l'iPhone.

A. Risques d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Pour soutenir le développement de l'iPhone sur le marché, Apple s'est dotée d'un important portefeuille de droits de propriété intellectuelle. Plusieurs risques sont susceptibles de menacer ce portefeuille ; ils peuvent être répartis en deux grandes catégories : la remise en cause des droits et la violation des droits. La première catégorie comprend toutes les actions pouvant être menées par un tiers, et destinées à neutraliser les droits de propriété intellectuelle entourant l'iPhone et détenus par la société Apple.

1. La gestion des risques liés au droit des marques

Concernant le droit de marque, la contestation de la distinctivité du signe retenu par Apple représente le risque majeur. Cette contestation peut notamment être fondée sur le fait que le signe est antériorisé, c'est-à-dire qu'un tiers détient des droits antérieurs sur celui-ci, pour des produits (ou services) identiques ou similaires. Dans une telle hypothèse, et si l'on raisonne en terme de gestion des risques, Apple serait confrontée a différentes alternatives : subir le risque (Apple renonce à utiliser le signe « iPhone », et *a fortiori* à le déposer à titre de marque) ; affronter le risque (Apple utilise le signe sans modification substantielle) ; contourner le risque (Apple modifie significativement le signe) ; transformer le risque (Apple négocie un contrat de licence ou de coexistence avec le titulaire de la marque antérieure). Une recherche historique montre qu'Apple, dans un premier temps, a délibérément choisi la seconde solution. En mars 1996, la société Infogear dépose le terme « iPhone » à titre de marque (41) (marque enregistrée le 16 novembre 1999), et elle s'engage dans un partenariat avec la société Cidco en juin de la même année (42). En mai 1997, Cidco dépose une demande de marque sur le signe « iPhone », pour des produits différents. Cette marque est abandonnée en décembre 1998. Cette année-là, Infogear lance sur le marché, et sous cette marque, un téléphone de bureau permettant de naviguer sur internet (43). En 1999, Infogear reçoit un soutien financier de 12 millions de dollars, notamment de la part de la société Cisco. Puis, en mars 2000, Infogear passe sous le contrôle de la société Cisco, qui devient propriétaire de la marque enregistrée le 16 novembre 1999. Cisco tente de relancer un nouveau modèle d'iPhone « version Infogear » en 2001, mais sans succès. En juin 2003, Cisco prend le contrôle de la société Linksys Group, et diffuse sur le marché en décembre 2006 un produit sous la marque iPhone. Il s'agit d'un « téléphone internet sans fil », qui permet de téléphoner en utilisant des technologies telles que Skype, et qui était au préalable distribué sous la marque « Linksys CIT200 ». En janvier 2007, Apple annonçe la sortie future de son iPhone, entraînant la réaction de Cisco qui l'assigne en justice devant la Cour de District (District

(38) *Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, JORF n° 0003 du 4 janvier 2008. V. particulièrement son article 17, donnant naissance à l'article L. 121-84-6 du Code de la consommation. Cette disposition est d'ordre public.*

(39) *Sur la notion de capacité, v. R. Amit et P.-J.-H. Schoemaker,* Strategic assets and organizational rent, *Strategic Management Journal 1993, vol. 14, n° 1, p. 33. Sur la notion de capacité dynamique, D.-J. Teece, G. Pisano et A. Shuen,* Dynamic capabilities and strategic management, *Strategic Management Journal 1997, vol. 18, n° 7, p. 509.*

(40) *Sur la différence entre management juridique des risques et management des risques juridiques, v. Ch. Roquilly, réf. préc., p. 9.*

(41) *Infogear avait déposé en 1993 le signe « I PHONE », dont l'enregistrement a été annulé en janvier 2007.*

(42) *Cidco et Cisco sont deux sociétés différentes.*

(43) *V. http://www.cnn.com/TECH/computing/9811 février netphone.idg/. Il n'y avait donc pas non-utilisation de la marque pendant un délai ininterrompu de trois ans (v. 15 USC § 1127).*

Nord) de Californie, pour contrefaçon, concurrence déloyale et atteinte à la réputation (44). Finalement, le 22 février 2007, les protagonistes communiquent qu'ils ont conclu un accord leur donnant la liberté réciproque d'utiliser la marque « iPhone » pour leurs produits respectifs, dans le monde entier. Apple n'a pas souhaité maintenir une ligne d'affrontement, vraisemblablement pour des questions d'image, et aussi pour éviter un très long contentieux, alors même que la position de Cisco pouvait s'avérer fragile. En effet, le droit des marques aux États-Unis exige que le propriétaire d'une marque remplisse une déclaration d'usage entre la cinquième et la sixième années suivant la date d'enregistrement de la marque auprès de l'USPTO (45). Ce propriétaire dispose d'un délai supplémentaire de six mois s'il paye une pénalité. La marque iPhone appartenant à la société Cisco a été enregistrée par l'USPTO le 16 novembre 1999. La société devait donc produire la déclaration d'utilisation de la marque entre le 16 novembre 2004 et le 16 novembre 2005, ou au plus tard le 16 mai 2006. Cette déclaration fut remplie le 4 mai 2006, accompagnée d'une photo montrant un *packaging* du « téléphone internet sans fil » évoqué précédemment, et revêtu d'un sticker « iPhone » ! Sans nous livrer à des conclusions qui pourraient être hâtives, l'artifice paraît évident, et Apple aurait pu essayer de le déjouer en contestant devant le juge la validité de la déclaration d'utilisation. La négociation a néanmoins prévalu, et un recours rapide au moteur de recherche Google montre qu'il faut être doté d'une grande motivation pour identifier l'association « iPhone-Linksys ». Le risque pour Apple de voir se développer une confusion entre « son iPhone » et celui de Cisco est extrêmement faible.

Comme nous l'avons souligné dans la première partie, le signe « iPhone » a été déposé à titre de marque aux États-Unis par d'autres acteurs économiques. Certaines marques ont été abandonnées ; le seul risque pourrait provenir de la société Teledex, qui a déposé la marque iPhone le 7 mai 2005, pour la classe 9. Certes la route vers l'enregistrement de la marque n'est pas un long fleuve tranquille pour Teledex. L'enregistrement a été refusé, et une procédure d'appel est en cours devant le Trademark Trial and Appeal Board. Teledex revendique une première utilisation au 9 septembre 2007, et a fourni des photos le 16 janvier 2008... Ajoutons que, toutes choses égales par ailleurs, le dépôt de la marque iPhone par Teledex est antérieur à celui effectué pour la marque appartenant aujourd'hui à Cisco. En France, en Allemagne, et au Royaume-Uni, aucun risque sérieux n'apparaît. Une procédure d'opposition à l'encontre de la marque « iPhone », déposée le 22 décembre 2004 au Royaume-Uni par la société ICX Europe Limited est en cours. Quant aux pays où l'iPhone n'est pas encore distribué, un conflit est apparu au Canada. Apple a déposé, le 14 octobre 2004, une demande d'enregistrement pour la marque « iPhone ». Une opposition a été formée par la société Comwave Telecom Inc., qui exploite la marque « iPhone » depuis juin 2004 pour des produits et des services de téléphonie par internet. Comwave a déposé le 14 novembre 2005 une demande d'enregistrement de la marque « iPhone » pour ce type d'activités et, le 24 janvier 2007, une demande d'enregistrement de la marque « iPhone Mobile » pour des téléphones. Le président de Comwave a déclaré ne pas souhaiter entrer dans un accord de coexistence de marques avec Apple, arguant du risque de cannibalisation par « l'iPhone Apple » eu égard à la puissance marketing de cette société (46). Nous ne pouvons lui donner tort dans cette analyse, mais sa position paraît assez précaire étant donné la très faible antériorité de l'utilisation présumée par rapport au dépôt effectué par Apple. Au Japon, qui représente un marché fort intéressant pour Apple, la société AiPhone Co. clame qu'elle est propriétaire depuis longtemps des droits sur la marque « AiPhone », qui présente une similarité phonétique avec le signe « iPhone » (47). La société Apple doit se livrer à un véritable travail de fourmi pour sécuriser l'utilisation de la marque iPhone à travers le monde. Il n'est pas raisonnable de lui reprocher, comme nous avons pu le lire sur certains sites, d'avoir mal géré cette question qui revêt pourtant un caractère stratégique. En effet, déposer de manière trop anticipée la marque aurait placé Apple sous deux menaces : celle de révéler à un moment inadéquat son objectif de mettre sur le marché un « téléphone », envoyant de la sorte un signal à ses concurrents, et celle de devoir abandonner tout espoir d'enregistrement de la marque (ou d'en perdre le bénéfice), pour défaut d'exploitation. Outre le risque d'être confrontée à une contestation de ses (futurs) droits, Apple court un deuxième risque qui réside dans d'éventuelles atteintes portées à ces droits. La gestion de ce risque passe notamment par une surveillance des dépôts de marques et la mise en œuvre des réactions qui s'imposent, ainsi que par une surveillance des marchés pour détecter les contrefaçons (48). Concernant les noms de domaine, nous avons souligné précédemment que le terme « iPhone » était repris dans un nombre gargantuesque de noms de domaine. Il serait vain pour Apple de mener une chasse à l'encontre de tous les noms litigieux. On peut penser que seuls ceux potentiellement nuisibles feront l'objet de ses soins ; quant aux autres, ils seront noyés dans l'océan du non-référencement...

2. La gestion des risques liés aux brevets

Comme nous l'avons vu précédemment, le soutien à la stratégie d'Apple par la construction d'un portefeuille de ressources juridiques donne une place de choix au dépôt de brevets. Dans ce domaine, Apple rencontre les mêmes risques que ceux abordés ci-dessus, à un degré vraisemblablement plus prononcé. Aux États-Unis, la complexité des mécanismes de dépôt de brevets, la lourdeur des procédures, les situations de concurrence sur l'innovation,

(44) *Plainte disponible à l'adresse suivante : http://news.findlaw.com/hdocs/docs/apple/ciscoaap110007cmp.html.*

(45) *V. § 2.160,* US Trademark Law Rules of Practice & Federal Statutes, *US Patent and Trademark Office, November 1, 2007. Toutefois, le titulaire de la marque peut tenter de démontrer que la non-utilisation est temporaire, et due à des circonstances échappant à son contrôle ; v. § 2.161 f(2).*

(46) *V. http://www.cbc.ca/technology/story/2007 octobre 11/tech-iPhone-trademark.html.*

(47) *La marque AiPhone a d'ailleurs été déposée au Royaume-Uni par cette société le 2 mai 1972 !*

(48) *Pour des sources de réflexion potentielle... v. http://www.spybusters.com/blog/2007 mai iPhoney.html. Sur la lutte contre la contrefaçon, v. article de J. Azéma, La lutte contre la contrefaçon,* in *L'entreprise, ses risques et ses contraintes, Réformes 2008 - Quels enjeux pour l'entreprise, suppl. 2008, Wolters Kluwer, p. 86.*

ont engendré un environnement propice à des contentieux longs et coûteux, et la crainte d'une judiciarisation du litige conduit bien souvent à une transaction (49). Certaines entreprises se sont même spécialisées dans la création de pressions contentieuses en matière de brevets. La société RIM, producteur du fameux Blackberry, en a fait la douloureuse expérience en versant 450 millions de dollars à NTP Inc. afin de régler à l'amiable un contentieux en matière de contrefaçon de brevets (50). La contestation de brevets est parfois motivée par la volonté de libérer l'accès à une technologie, comme l'illustre l'action menée à l'encontre du brevet déposé par la société Amazon sur la méthode de contractualisation en ligne par simple clic (51). La remise en cause d'un brevet peut reposer sur plusieurs éléments, dont l'absence d'activité inventive, de nouveauté, ou d'application industrielle, ou encore porter sur les revendications. Eu égard au nombre de demandes de brevets déposées par Apple sur les technologies utiles à l'iPhone, il y avait fort à parier que des contestations allaient naître. L'une d'elles semble émaner de ce que les anglophones appellent trivialement un *patent troll*, bien que l'expression soit très controversée (52). La société SP Technologies Inc. a déposé une plainte en août 2007 devant la US District Court for the Eastern District of Texas, reprochant à Apple de contrefaire, avec l'écran tactile de l'iPhone, le brevet appartenant à SP Tech. (53). Ce brevet a été attribué en août 2004, pour une demande déposée en août 2000. Il est à noter que SP Technologies, dans le passé, a mené plusieurs actions en contrefaçon de brevet à l'encontre de sociétés comme Canon ou LG Electronics. Le fait que la plainte ait été déposée devant la Cour précitée est extrêmement intéressant car il illustre la stratégie consistant à rechercher l'environnement judiciaire le plus propice à l'exercice de certains droits. En l'espèce, l'iPhone est distribué (notamment) sur le territoire couvert par cette juridiction, ce qui la rend donc compétente. Le blog « *patent troll tracker* » identifie clairement, avec de multiples exemples à l'appui, le district-est du Texas comme étant particulièrement accueillant en matière d'action en contrefaçon de brevet (54). Les plaignants sont des sociétés au Colorado, en Californie, etc. Quant à la société Klausner Technologies Inc., elle a déposé en décembre 2007 une plainte devant la même juridiction, pour violation de brevets protégeant la technologie de messagerie vocale visuelle, qui permet d'identifier par une interface visuelle les messages reçus sur un répondeur (55). Klausner réclame plusieurs centaines de millions de dollars, et a déjà une certaine expérience de ce type d'actions en justice (AOL poursuivie en 2005, Vonage en 2006), sachant que dans ces deux cas les défendeurs ont finalement accepté un contrat de licence de brevet. L'excellent site *thinksecret* tient à jour une liste des différentes actions en justice à l'encontre d'Apple, avec leurs évolutions (56). On y trouve notamment les plaintes déposées pour violation de brevets sur la technologie DRM, ou encore pour violation du droit antitrust par le fonctionnement de la plate-forme iTunes. Concernant les réactions possibles face aux actions basées sur la contrefaçon de brevets, Apple devra opérer des choix tactiques opportuns, qui peuvent consister à négocier un contrat de licence de brevets, ou à démontrer que la violation de brevet est inexistante, ou encore à contre-attaquer en démontrant que le brevet invoqué est nul (57).

Pour conclure, Apple est confrontée à divers risques liés aux droits de propriété intellectuelle, susceptibles de nuire à la stratégie mise en place, et dans laquelle la mise sur le marché de l'iPhone s'inscrit. Comme nous l'avons expliqué dans notre première chronique, la gestion des risques peut être abordée selon une approche matricielle. Le tableau suivant en est l'illustration, sans pour autant reprendre tous les cas de figure possibles.

Tableau de gestion des risques liés aux droits de propriété intellectuelle : cas de l'iPhone

	Risque juridique	Risque non juridique
Gestion juridique	**Risque :** contestation de la validité de la marque « iphone» **Gestion :** négociation d'un contrat de licence ou d'un accord d'utilisation	**Risque :** atteinte portée à la marque « iphone » par un nom de domaine **Gestion :** action en justice pour contrefaçon/concurrence déloyale
Gestion non juridique	**Risque :** action en contrefaçon de brevet **Gestion :** modification suffisante de la technologie en cause	**Risque :** atteinte portée à la marque « iphone » par une autre marque **Gestion :** marginalisation de la seconde marque grâce à la stratégie marketing

(49) *V. notamment J. Gibson, réf. préc., p. 882 ; A. Jaffe et J. Lerner,* Innovation and its discontents : How our broken patent system is endangering innovation and progresse, and What to do about it, *2004, Princeton University Press, Princeton NJ.*

(50) *Pour une analyse objective de la question, http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm ?articleid=1400.*

(51) *V. http://www.out-law.com, p. 8556.*

(52) *Le «* patent troll *» (ou* troll *des brevets) est notamment la personne qui s'est fait pour spécialité de chercher les brevets contestables... Alexis Dufourq y a consacré un article très intéressant :* Patent troll, *Un nouveau métier, 2006, disponible sur le site http://legalbiznext.com. La nocivité des vrais «* patent trolls *» est telle qu'il existe même un blog dédié à leur identification : http://trolltracker.blogspot.com/.*

(53) *Plainte disponible sur http://dockets.justia.com.*

(54) *V. note 50.*

(55) *Plainte disponible sur http://news.justia.com.*

(56) *http://www.thinksecret.com.*

(57) *Rappelons que la contractualisation d'une licence, voire de licences croisées, est une solution très fréquente à ce type de litiges.*

B. Risque de revente parallèle

Dans la première partie, nous avons expliqué quel modèle contractuel a été choisi par Apple pour la distribution de l'iPhone. Ce modèle est fermé : choix d'un distributeur exclusif, choix d'un opérateur exclusif ou privilégié. Mais tout réseau fermé entraîne généralement une réaction fort simple à comprendre, à savoir le développement de réseaux parallèles qui se caractérisent le plus souvent par l'attractivité en termes de prix du produit.

1. L'apparition de programmes de déblocage, support à l'émergence de réseaux parallèles

Le problème posé par l'iPhone est néanmoins particulier, et en tout cas singulièrement différent des situations connues dans des secteurs tels que l'habillement ou la parfumerie, où l'épanouissement de réseaux de revente parallèle est fréquent. En effet, l'iPhone est en principe bloqué pour ne fonctionner en mode téléphone que sur le réseau des opérateurs avec lesquels Apple a contracté. Un acheteur a d'ailleurs déjà engagé une *class action* à l'encontre d'Apple, au motif que le blocage du téléphone pour fonctionner uniquement sur le réseau AT&T constitue une pratique déceptive, en violation de la New York General Business Law, §349 (58). Mais la communauté des « *geeks* » (59) n'apprécie guère les produits fermés, et il a fallu peu de temps avant de voir apparaître des programmes de déblocage de l'iPhone (SIM méthode, Turbo Sim méthode, iUnlock, etc.). Une fois l'iPhone débloqué grâce à l'une de ces méthodes, il peut alors être utilisé en mode téléphone avec n'importe quel opérateur. Eu égard aux différences de prix entre les États-Unis et l'Union européenne, les importations parallèles d'iPhone débloqué peuvent s'avérer de juteuses opérations commerciales. Avant d'examiner les diverses options s'offrant à Apple afin de contrer le recours à ces programmes de déblocage, il est utile de s'interroger sur la réalité de ce risque. Autrement dit, la société Apple court-elle un risque stratégique ? Certes le déblocage de l'iPhone permet au consommateur d'éviter une relation contractuelle avec l'opérateur exclusif ou privilégié, ce qui crée un contournement du cadre mis en place par Apple. Néanmoins, et sans présumer du contenu de l'accord passé entre Apple et l'opérateur (notamment le montant reversé par ce dernier à Apple pour tout nouvel abonné acquis par le biais de l'iPhone), le développement des programmes de déblocage permet à Apple de vendre des milliers de produits supplémentaires qui compensent largement le manque à gagner dans les reversements (60). Il aide également Apple à mettre à l'épreuve la protection sur sa technologie et favorise la création d'une multitude d'applications pour l'iPhone. Mais Apple ne peut évidemment pas soutenir officiellement ce type de programmes.

La première option s'offrant à Apple consiste à contrer la technologie par... la technologie. À chaque fois qu'une mise à jour de l'iPhone est rendue disponible sur iTunes, elle peut verrouiller chaque produit ayant été au préalable débloquée « sauvagement ». Il faut alors attendre une nouvelle version des programmes de « déblocage » afin de déverrouiller l'iPhone. Cette difficulté est un facteur de découragement pour le consommateur qui craint de faire une fausse manœuvre, d'endommager son produit ou de ne plus pouvoir l'utiliser correctement. La seconde option (complémentaire de la première) réside dans le recours au droit des contrats, et plus particulièrement à une clause excluant la garantie contractuelle dans certaines hypothèses, et notamment tout dommage causé « par le fonctionnement du produit hors des utilisations permises ou prévues décrites par Apple » ou « par toute intervention effectuée par une personne qui n'est pas un représentant d'Apple ». Une troisième option, en tout cas aux États-Unis, pourrait provenir du Digital Millenium Copyright Act qui fixe dans sa Section 1201 le caractère illégal du contournement du blocage digital afin d'accéder à un contenu protégé par un *copyright* (61). Le Copyright Office a toutefois élaboré plusieurs exemptions, dont une au bénéfice des consommateurs qui souhaitent débloquer leur téléphone portable en vue de pouvoir accéder à un réseau de téléphonie mobile (62). On peut d'ailleurs se demander quelle est la portée de la clause de suppression de garantie évoquée précédemment, s'il était démontré qu'Apple, avec les mises à jour de l'iPhone, freine l'utilisation du produit débloqué par un consommateur conformément à l'exemption précitée. Mais cette exemption ne paraît pas créer un droit au profit du consommateur, mais le préserve simplement d'une éventuelle action en contrefaçon. Elle ne paraît pas non plus pouvoir être invoquée par un professionnel qui débloquerait l'iPhone en vue de le revendre à un consommateur. Quant au droit français, nous ne voyons pas quelle disposition légale pourrait être mobilisée à l'encontre du consommateur qui débloque son iPhone.

2. Le traitement des risques de revente parallèle

L'existence d'un réseau fermé, le fait que certains consommateurs ne souhaitent pas souscrire un abonnement auprès de l'opérateur téléphonique privilégié par Apple, la différence de prix entre les États-Unis et l'Europe (renforcée par le cours du dollar) (63), et l'apparition des technologies de déblocage, créent des opportunités pour des revendeurs parallèles. Une recherche sur le moteur Google

(58) United States district court for the southern district of New York, Case n° 1-07-CV-08404-PKC.

(59) Le terme « geek » est parfois utilisé pour désigner les individus passionnés et compétents dans le domaine des technologies, notamment de l'information.

(60) Une analyse assez éclairante de cette question a été faite par Don Reisinger, dans un article du 15 octobre 2007, posté sur le le blog Cnet.

(61) Texte disponible dans son intégralité sur le site de la Cornell Law School.

(62) La section 1201(a)(1)(C) du DMCA donne au Copyright Office de la Bibliothèque du Congrès américain la possibilité de créer des exemptions au regard de facteurs qu'il juge pertinent. V. http://www.copyright.gov/1201/2006/comments/granick_wirelessalliance.pdf. Ces exemptions sont valables pour une durée de trois ans.

(63) Rappelons qu'Apple a baissé le prix de l'iPhone aux États-Unis (de 599 à 399 dollars), ce qui a entraîné le courroux de certains acheteurs initiaux, malgré les ristournes ou les bons d'achat remis par Apple. Un client mécontent a même déposé une plainte devant le juge du district-est de New York, sur le fondement de 15 USC § 13 et § 13a. Il réclame notamment un million de dollars de dommages et intérêts. Plainte et procédure disponibles à l'adresse suivante : http://news.justia.com/cases/featured/new-york/nyedce/2 :2007cv04005/273638/.

à partir de l'expression « iPhone débloqué » suffit à s'en convaincre. Un distributeur français a ainsi eu recours au référencement payant afin de promouvoir ses offres commerciales sur l'iPhone. Nous observons le site web de ce distributeur depuis quelques mois. En octobre 2007, alors même que l'iPhone n'était pas encore disponible sur le marché français, le distributeur le proposait à la vente, avec ou sans abonnement. Évidemment, les abonnements en question étaient auprès d'autres opérateurs qu'Orange (64). Lors de la mise à disposition de l'iPhone dans les boutiques Orange (distributeur exclusif de l'iPhone sur le territoire français), le distributeur parallèle a suspendu son offre. Cette dernière est de nouveau accessible sur son site web, avec plusieurs déclinaisons (65). La société Apple dispose-t-elle de moyens de traitement juridique de ce risque ? Deux pistes sont à envisager. La première repose sur l'application du droit des marques en matière d'importation parallèle. Selon l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Ce principe de l'épuisement communautaire du droit de marque est un obstacle au recours au droit de la propriété intellectuelle si l'iPhone revendu sur le marché parallèle a été mis sur le marché communautaire par Apple ou avec son consentement. Le revendeur auquel nous faisons référence mentionne d'ailleurs sur son site web qu'il « s'approvisionne en France et sur le marché européen », ce qui interroge sur la provenance des produits. Au vu des prix qu'il pratique pour les iPhone vendus avec abonnement, on peut aussi se demander si les opérateurs concernés ne subventionnent pas partiellement le produit. Apple pourrait tenter de faire jouer le deuxième alinéa de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui énonce que « faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits », en avançant que l'état de l'iPhone a été modifié suite à l'intervention du programme de déblocage. Si les iPhone proviennent des États-Unis, la réponse est toute autre dans la mesure où le droit français de la propriété intellectuelle rejette le principe d'épuisement international du droit de marque (66).

Le second traitement juridique du risque de distribution parallèle de l'iPhone réside dans l'action en concurrence déloyale. Apple est en principe libre de mettre en place le réseau de distribution lui semblant le plus adapté à sa stratégie et à ses produits, sous réserve que ce réseau n'ait pas pour objet ou pour effet d'affecter le fonctionnement du marché (67). Dès lors que le réseau est licite, il peut légitimement être protégé contre les atteintes extérieures portées par les distributeurs parallèles (68). Dans un arrêt du 11 janvier 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la commercialisation d'un produit en dehors d'un réseau fermé (en l'espèce un réseau de distribution sélective) constitue un acte de concurrence déloyale dès lors que l'approvisionnement du distributeur parallèle est illicite. L'illicéité peut être présumée du refus par le distributeur de révéler sa source d'approvisionnement (69). L'article L. 442-6-6° du Code de commerce peut également servir de fondement à l'action ; il prohibe le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Il reste à savoir quelle est la source d'approvisionnement du distributeur parallèle de l'iPhone, et, le cas échéant, si le contrat passé entre Apple et ses partenaires exclusifs est conforme aux exigences du droit de la concurrence, tant au niveau français que communautaire.

La gestion des risques liés au développement de réseaux de revente parallèle de l'iPhone peut être synthétisée de la manière suivante :

Tableau de gestion des risques liés au développement de réseaux parallèles : cas de l'iPhone

	Risque non juridique	Risque juridique
Gestion juridique	**Risque :** développement d'un marché gris international (*) de l'iPhone débloqué (**) **Gestion :** élaboration d'une politique contractuelle de distribution exclusive, permettant de poursuivre les revendeurs parallèles pour concurrence déloyale et/ou atteinte au droit de marque	**Risque :** action en responsabilité civile de la part des consommateurs dont l'iPhone débloqué se retrouve verrouillé ou endommagé suite aux mises à jour **Gestion :** élaboration d'une politique contractuelle claire et solide supprimant la garantie contractuelle en cas d'intervention non autorisée sur l'iPhone
Gestion non juridique	**Risque :** développement d'un marché gris international de l'iPhone débloqué **Gestion :** verrouillage de l'iPhone débloqué grâce aux procédures de mise à jour	**Risque :** action en responsabilité civile de la part des consommateurs dont l'iPhone débloqué se retrouve verrouillé ou endommagé suite aux mises à jour **Gestion :** possibilité pour le consommateur d'acheter l'iPhone débloqué, mais à un prix nettement supérieur

(*) : l'expression « marché gris » (grey market) *est synonyme de « marché parallèle ».*

(**) : déblocage à l'aide des programmes « pirate ».

(64) *Le 30 octobre, ce distributeur proposait l'iPhone sans abonnement au prix de 749 €, et de 379 € avec un abonnement auprès de Bouygues Télécom.*

(65) *De 249 € avec abonnement Bouygues Télécom à 649 € sans abonnement.*

(66) *Sur l'application du droit des marques aux importations parallèles, voir notamment la position très offensive de la société Canon telle qu'elle est affichée sur son site web.*

(67) *V. P. Arhel, Les lignes directrices sur les restrictions verticales, JCP E 2001. 1174.*

(68) *V. C. Collard et Ch. Roquilly, op. cit., p. 786 et s. Sur les barrières au commerce international créées par les réseaux de distribution, v. F.-M. Scherrer,* Retail distribution channel barriers to international trade, *Antitrust Law Journal 1999, vol. 66, n° 1, p. 77.*

(69) *Cass. com., 11 janvier 2005, pourvoi n° 02-10.566, commenté* in *Pratique du droit des réseaux de distribution, chron. n° III, LPA 2006, n° 96, p. 3.*

L'arrivée de l'iPhone sur le marché donne à réfléchir sur l'intégration de la donnée juridique dans l'élaboration et la conduite d'une stratégie d'entreprise. La construction de ressources juridiques constitue une étape essentielle. Elle doit exprimer la capacité de l'entreprise à choisir les instruments juridiques les plus à même de soutenir cette stratégie, en préservant les autres ressources de l'entreprise, et en contribuant à la création de valeur. L'entreprise adopte une attitude offensive et dynamique à l'égard du droit, mais elle n'en fait pas l'unique paramètre dans ses décisions. Comme nous l'avons vu dans cette étude de cas, la société Apple est confrontée à divers risques ; elle doit choisir les modes de gestion de ces risques. La gestion juridique représente l'une des possibilités, mais elle n'est pas la seule. L'entreprise doit choisir le mode de gestion le plus efficace et le plus conforme à sa stratégie. Ce mode de gestion s'appuie sur les ressources dont elle dispose, mais n'est pas totalement indépendant des éléments de l'environnement extérieur, qu'ils proviennent de l'environnement réglementaire ou qu'ils constituent des composantes du portefeuille de ressources des autres acteurs du marché. L'avenir nous dira comment les risques ayant été appréhendés dans le présent article ont pu évoluer, et quelle sera la portée des choix juridiques effectués par Apple.

Christophe ROQUILLY
Professeur de Droit à l'EDHEC Business School
Directeur du Pôle LegalEdhec
(Performance juridique et compétitivité des entreprises)