




# Palimpseste



Une publication de LEXPIA, l'association des étudiants du Master II professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris XII, avec le soutien de LexisNexis JurisClasseur et de la revue Communication Commerce Électronique.

<b>Sommaire</b>	<b>Éditorial</b>
<b>Éditorial</b> p.1	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Intervenir dans le cadre du master du droit de la propriété intellectuelle appliquée de l'Université Paris XII, sur la matière des droits voisins, m'a donné l'occasion de transmettre aux étudiants l'idée essentielle selon laquelle « droits voisins » ne signifie pas droits secondaires. Si cette idée devait, le cas échéant, laisser dubitatifs certains lecteurs de cet éditorial, qu'il soit permis à son rédacteur de tenter de les convaincre par les quelques arguments suivants :</p> <p>Un premier argument de fait : il suffit de constater le nombre et la variété des différents contrats relatifs aux droits voisins, faisant les délices - plus ou moins aboutis - de nombre de chaînes de télévision ou sociétés de production. En pratique, on relèvera d'ailleurs que si la jurisprudence, développée à partir de l'article L. 211-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), semble instituer une hiérarchie entre droit d'auteur et droits voisins, au bénéfice de l'auteur (cf. TGI Paris, 10/1/1990,...), force est toutefois de constater que les artistes-interprètes à forte notoriété peuvent sur un film, négocier des conditions de rémunération telles qu'ils sont parfois mieux payés que les coauteurs dudit film ;</p> <p>Un argument tiré de la jurisprudence : même si elle s'est longtemps cherchée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, sur la nature de la protection des droits voisins, la jurisprudence n'a pas été par la suite avare de décisions de principe à leur sujet. Il en a été, par exemple de l'affirmation de l'inaliénabilité du droit au respect de l'interprétation des artistes-interprètes (cf. Soc.10/7/2002) - affirmation dont les contours sont en cours d'élaboration par les juges- ou du débat sur la reproduction d'un phonogramme en vue d'une radiodiffusion ou de son incorporation dans un vidéogramme (cf. respectivement, Civ.1ère 29/1/2002, 18/11/2004, 14/6/2005, et 19/11/2002, 16/11/2004) ;</p> <p>Un argument législatif, tenant en la large place réservée aux droits voisins par la loi du 1<sup>er</sup> août 2006 qui prévoit des exceptions au droit exclusif de leurs titulaires tenant notamment en certaines fixations provisoires qu'implique la circulation d'un « objet protégé par le droit voisin » sur les réseaux numériques, en la reproduction de cet « objet protégé » par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des services d'archives ou en son utilisation à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche.</p> <p>En outre, la loi du 1<sup>er</sup> août 2006 a introduit des exceptions aux droits voisins inhérentes à la mise en œuvre du dépôt légal, étant rappelé qu'aux enregistrements numériques, consultations et visionnages effectués dans ce cadre, correspondent des droits de reproduction et de communication au public. Enfin, cette loi élargit ou intègre aussi deux autres exceptions, spécifiques aux droits voisins. En premier lieu, elle inclut dans le champ de la licence légale prévue à l'article L. 214-1 du CPI la reproduction d'un phonogramme publié à des fins de commerce, en vue strictement de ses radiodiffusion et câblodistribution simultanée et intégrale, « effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ». En second lieu - comment pourrai-je omettre de le mentionner ? L'article 44 de la loi du 1<sup>er</sup> août 2006 a tranché, au regard des artistes-interprètes sur les programmes du fonds de l'Ina, la question de l'articulation pour le moins complexe entre l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confiant expressément à l'Ina une mission de service public d'exploiter les programmes de son fonds et les articles L. 212-3 et suivants du CPI. Je profite de cet éditorial pour former à nouveau, auprès des étudiants du master susvisé, le souhait de les voir suivre une trajectoire professionnelle correspondant à leurs légitimes aspirations.</p>
<b>La chronique du mois</b> p.2/3	
<b>L'Article</b> p.4	
<b>Brèves et Jurisprudence</b> p.5	
<b>L'interview</b> p.6	
<b>L'arrêt du mois</b> p.7/8	
<b>Association LEXPIA</b>	
<b><u>Directrice de publication</u></b> Myriam Rak	
<b><u>Membres du bureau de l'association LEXPIA</u></b>	
<b>PIA</b> Louis Lozouet <i>Président</i>	
Myriam Rak <i>Vice-présidente</i>	
Anaïs Gimbert <i>Secrétaire</i>	
Marie Golfier <i>Trésorière</i>	
<b><u>Mise en page</u></b> Myriam Rak Louis Lozouet	
<b><u>Contact</u></b> <a href="mailto:lexpia@hotmail.fr">lexpia@hotmail.fr</a>	
Retrouvez Palimpseste sur le site : <a href="http://www.masterpia.com">www.masterpia.com</a>	

**Jean-François Debarnot**

*Directeur Juridique de l'INA*

*Chargé d'enseignement à l'Université Paris XII*

## La chronique du mois

### Le Conseil d'Etat censure la CNIL et relance la chasse automatisée aux pirates

Arrêt du 23 Mai 2007

La plus haute juridiction administrative française a annulé mercredi 23 mai, quatre décisions de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) en date du 18 Octobre 2005 par lesquelles elle interdisait à quatre sociétés de perception et de répartition des droits (SACEM et SDRM pour les auteurs, SCPP et SPPF pour les producteurs) de mettre en œuvre un traitement automatisé de données personnelles ayant pour but de rechercher et constater les contrefaçons sur les réseaux de *peer to peer*.

L'article 9 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, énumère les personnes pouvant mettre en œuvre des fichiers de données personnelles relatifs aux « infractions, condamnations et mesures de sûreté ». Les sociétés de perception et de répartition des droits (des auteurs, artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes), et les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, peuvent mettre en œuvre de tels fichiers dans le cadre de la défense de ces droits et à la condition d'obtenir une autorisation de la CNIL comme le dispose l'article 25, I, 3° de la loi.

La CNIL ayant procédé à un examen du dispositif qui lui était soumis relève qu'il était disproportionné au regard de la finalité poursuivie, « la collecte massive de données à caractère personnel » était beaucoup trop large et systématique par rapport à la finalité du dispositif. Elle a d'une part refusé d'autoriser l'envoi d'e-mails d'avertissement par l'intermédiaire des FAI, et d'autre part, la collecte des adresses IP des internautes téléchargeant illégalement des œuvres musicales. La CNIL a relevé que le rôle joué par les sociétés de gestion n'était pas concevable puisque dans ce système elles se retrouvaient à la fois procureur et partie, en définissant elles-mêmes les seuils de tolérance et ceux au-dessus desquels l'adresse IP pouvait être adressée à un juge.

Le Conseil d'Etat a estimé, dans sa décision du 23 mai 2007, que la CNIL avait commis une erreur d'appréciation en considérant que ces fichiers étaient disproportionnés. Néanmoins, il refuse, tout comme la CNIL, que soient envoyés des messages de sensibilisation aux internautes.

#### Présentation du dispositif rejeté par la CNIL

Les dispositifs soumis à la CNIL par ces quatre SPRD étaient strictement identiques et avaient deux objectifs : d'une part, envoyer des messages de prévention aux internautes mettant à disposition des œuvres musicales sur les réseaux *peer to peer* et, d'autre part, rechercher et constater la mise à disposition illégale d'œuvres musicales sur les réseaux d'échanges de fichiers *peer to peer*.

Le dispositif technique de constatation de l'infraction était le suivant : Les agents assermentés des SPRD déclenchaient des inspections permettant d'obtenir la liste des adresses IP des internautes mettant à disposition les fichiers musicaux. S'en suivait une phase de constitution de preuves d'une durée de quinze jours pendant laquelle des requêtes devaient être effectuées sur l'adresse IP des internautes pour lesquels la phase d'inspection avait révélé qu'ils mettaient à disposition un nombre d'œuvres supérieur à un seuil préétabli. À échéance de ces quinze jours, deux nouveaux seuils devaient être appliqués afin de déterminer les internautes devant faire l'objet de poursuites civiles et ceux retenus pour des poursuites pénales.

Le dispositif proposé par ces sociétés très largement décrit dans l'arrêt du Conseil d'Etat, favorise un contrôle renforcé des fichiers échangés. Concrètement, à partir d'une base de 10 000 titres musicaux, faisant l'objet d'une actualisation hebdomadaire de l'ordre de 10% des œuvres de cette base, une première phase de « ciblage » d'une durée de 24 heures permet de détecter les utilisateurs des réseaux P2P. Les internautes qui ont mis sur le réseau gratuitement moins de 50 fichiers musicaux recevront un message d'avertissement. En revanche, ceux qui ont mis à disposition plus de 50 fichiers sont soumis à un « ciblage avancé » d'une durée de 15 jours au terme duquel ceux qui ont « gratuitement mis à disposition de tiers entre 500 et 1000 fichiers ont vocation à faire l'objet de poursuites devant le juge civil ». Enfin pour ceux qui mettent en ligne plus de 1 000 fichiers, des poursuites pénales sont susceptibles d'être lancées.

Le dispositif d'envoi des messages préventifs ne concernait donc que les internautes en dessous des seuils prévus pour les poursuites judiciaires. L'envoi

de message devait s'effectuer par le fournisseur d'accès internet de l'internaute concerné, nécessitant ainsi de faire le lien entre l'adresse IP et l'identité de l'abonné pour envoyer le message par courrier électronique.

Si ce dispositif soumis à la CNIL n'a pas été autorisé, en revanche, celui présenté par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) l'a été (autorisation en date du 24 mars 2005). D'une part, la collecte des adresses IP était réalisée dans le but d'agir judiciairement contre les internautes, et d'autre part l'envoi de messages de prévention ne nécessitait pas l'identification de l'internaute par son FAI et permettait de ne pas conserver l'adresse IP.

### Les traitements proposés étaient proportionnés pour le Conseil d'Etat

Pour la CNIL, le volet répressif n'était pas proportionné car il n'avait pas pour objet la réalisation d'actions ponctuelles strictement limitées au besoin de la lutte contre la contrefaçon, mais permettait la surveillance continue des réseaux d'échanges de fichiers *peer to peer*, la sélection des internautes susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ou civiles s'effectuant sur la base de seuils que les sociétés d'auteurs se réservaient la possibilité de réviser unilatéralement.

La CNIL craignait en réalité que cela donne lieu à une collecte massive de données personnelles.

Cependant, ne doit-on pas penser que face à un nombre important et croissant de contrefacteurs sur ces réseaux, une action de masse est nécessaire ?

Le CE estime, en effet, dans sa décision du 23 Mai 2007, que compte tenu du nombre d'adeptes des réseaux *peer to peer* et face à l'ampleur du phénomène de piratage, ce dispositif de contrôle automatisé était parfaitement proportionné au but recherché.

### Le maintien de l'interdiction de l'envoi de messages pédagogiques

En revanche, le Conseil d'Etat approuve la CNIL, qui avait refusé d'autoriser l'envoi de messages pédagogiques, puisqu'ils n'avaient pas pour objet la transmission d'informations à la justice dans la perspective d'une poursuite pénale, condition prévue pour la conservation des données de connexion telle qu'interprétée par la décision du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel.

Ce dernier indique que seule l'autorité judiciaire peut autoriser le rapprochement entre une adresse IP et l'identité d'un internaute lors des traitements relatifs aux infractions.

### En conclusion ...

La SCPP s'est réjoui de cette décision en rappelant que la France est l'un des pays où la piraterie sur Internet est la plus développée et où le marché de la musique en ligne se développe en conséquence le plus lentement.

Cependant, même si les décisions de la CNIL ont été annulées, rien n'est acquis pour autant puisque les sociétés ne peuvent pas immédiatement mettre en œuvre leur dispositif. Elles doivent en effet se lancer de nouveau dans une procédure d'autorisation de la CNIL avec en prime un nouvel argument, à savoir l'arrêt du Conseil d'Etat.

Le traitement répressif du *peer to peer* en France est donc soumis à la décision que prendra la CNIL, sauf à compter sur la voie législative.

Quoiqu'il en soit, la chasse aux pirates est relancée...

L'atmosphère va sans doute se dégrader de nouveau, après une vague d'apaisement intervenue grâce à la volonté des majors d'établir un dialogue avec les consommateurs, et non de leur déclarer une guerre virtuelle.

### Sources :

Arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2007

Délibérations n°2005-235, 2005-238, 2005-237 et 2005-236 de la CNIL du 18 octobre 2005

Décision 2004-499 DC du 29 juillet 2004 du Conseil constitutionnel



Dorothee Gardella



Samia Hammoumi

## L'article

# Le droit d'auteur dans la pratique notariale

Preuve de l'incroyable développement du droit d'auteur ces dernières décennies, il infiltre aujourd'hui toutes les branches du droit et notamment, se retrouve de plus en plus être la source de difficultés ardues dans une pratique inattendue, celle du droit notarial. Comme l'a justement énoncé le Professeur M. Grimaldi « *les auteurs et les artistes se marient souvent, parfois divorcent et, enfin, ne manquent pas de mourir un jour. Dès lors, à partir du moment où des droits – entendons des droits intellectuels – leur sont reconnus sur leurs œuvres, la question de ces droits au regard des régimes matrimoniaux et des successions ne peut pas ne pas se poser* ». Et de nombreuses difficultés surgissent en tentant de coordonner ce droit moderne teinté de corporel et d'incorporel avec le droit classique de la famille, éminemment patrimonial.

Tout d'abord, à la dissolution du mariage, comment déterminer qui est le propriétaire des œuvres ?

S'il est acquis que le monopole d'exploitation et le droit de divulgation restent des biens propres, les produits pécuniaires eux, appartiennent à la communauté en cas de régime matrimonial de communauté aux acquêts. Les problèmes naissent, entre autres, des conflits de loi dans le temps puisqu'avant la loi du 11 mars 1957, l'œuvre devenait un bien commun par sa publication avec ses droits attachés. En cas de dissolution de la communauté, il y avait partage du monopole d'exploitation entre les deux conjoints. Après 1957, l'article L121-9 CPI édicte la continuité du droit ancien sur les produits pécuniaires pour les unions conclues avant le 12 mars 1958, date d'entrée en vigueur de la loi de 1957. Et au sujet des monopoles d'exploitation, l'article L 121-9 CPI al 1 ne visant pas ce conflit de loi dans le temps, il faut donc considérer que cet article est d'application immédiate. Si un couple s'est marié avant le 12 mars 1958, une partie du monopole d'exploitation appartiendra à la communauté et l'autre sera considérée comme un bien propre. Mais surgit alors une difficulté dans la détermination des dates de divulgation des œuvres pour procéder à cette division.

Pour la propriété des supports, deux jurisprudences s'affrontent au sujet des peintres Bonnard et Picabia. Concernant le peintre Bonnard, la Cour de Cassation, le 4 décembre 1956 a énoncé que toutes les toiles achevées ou non tombent dans la communauté. La CA d'Orléans de renvoi, le 18 février 1959, a décidé que les œuvres non divulguées demeurent des biens propres. Tandis que l'arrêt Picabia, Cour de Cassation 4 juin 1971, pose que tous les biens sont soumis au droit commun, sans distinction (sauf volonté exprimée de l'auteur de les détruire ou les modifier). Le doute demeure sur la solution à donner en la matière.

Ensuite, si l'auteur souhaite faire des donations de ses droits intellectuels, celles-ci doivent-elles répondre au formalisme de la cession à titre gratuit de l'article L131-3 ? Les juges dans plusieurs arrêts (Les arrêts Editions du Cercle d'art c/ Pierrel et Ruiz Picasso. CA Paris 1er juillet 1998 et Cour de cassation 23 janvier 2001 ; CA Paris, 4<sup>ème</sup> chambre, 10 décembre 2004, Librairies Editions l'Harmattan ; CA Paris 29 avril 1998, Sté Union des Banques de Paris et Sté Kenzo) font preuve d'une véritable réticence à l'égard de donations pures qui ne seraient pas encadrées par L131-3 dans un souci d'information et de prise de conscience de l'auteur des droits qu'il abandonne empêchant toute réelle donation perpétuelle et absolue.

Enfin, lors d'une succession, comment conjuguer droit d'auteur et prérogatives successorales ?

Concernant les droits patrimoniaux, le monopole d'exploitation obéit à la dévolution de droit commun mais le droit de suite connaît une dévolution spécifique à l'article L123-7 CPI puisqu'il bénéficie aux héritiers

de l'auteur en excluant tous légataires et ayants cause. Il ne peut donc pas être légué ou objet d'un testament. Il bénéficie aux héritiers ab intestat de l'auteur. Pour les droits moraux, le droit de divulgation, selon l'article L121-2CPI, connaît une dévolution anormale par une possible dévolution à un exécuteur testamentaire. Le droit au respect de l'œuvre et de sa paternité est dévolu selon les règles de droit commun mais la jurisprudence leur a reconnu un possible legs testamentaire au profit d'une personne choisie par l'auteur. Les droits de retrait et de repentir ne survivent pas à l'auteur.

La difficulté va naître de l'usufruit du conjoint sur les droits patrimoniaux. Selon l'arrêt Dreuil du 26 avril 1984 de la Cour de Cassation, l'usufruit du conjoint ne porterait jamais atteinte à la réserve héréditaire. Mais le caractère temporaire des droits patrimoniaux fait courir un risque au nu-propriétaire héritier de ne jamais recouvrer, ou pour un temps très court, la pleine propriété de ces droits, ce qui constituerait une atteinte à la réserve héréditaire. Une telle situation nécessiterait des aménagements légaux. Faut-il alors considérer que les droits d'auteur constituent une succession indépendante ? Il faut en douter car ce serait nier le principe d'unité de la succession. L'article L123-6 du CPI résoudrait la difficulté selon Maître B. Dauchez : bien qu'anachronique, puisqu'il impute l'usufruit sur la quotité disponible ordinaire alors que le conjoint bénéficie d'une quotité disponible spéciale, cette rédaction de l'article « *en permettant l'imputation des droits d'auteur sur la quotité disponible ordinaire, [...] autorise la conciliation des intérêts contradictoires de l'usufruitier et du nu-propriétaire* » en droit d'auteur ne permettant pas d'atteinte à la réserve héréditaires des nus-propriétaires.

A l'évidence, de nombreuses questions épineuses se posent en matière de droit d'auteur dans la pratique notariale qui ne sont pas négligeables et auxquelles il faudra répondre à l'avenir, les auteurs étant de plus en plus soucieux de la jouissance paisible de leurs œuvres au sein de leur famille, à la suite d'un divorce et après leur mort.

### Sources :

*La Propriété littéraire et artistique et le droit patrimonial de la famille, M.Grimaldi, Defrénois 2001 N°37402*

*Droit d'auteur et droits voisins, C.Caron, Lexis Nexis, 2006*

*Communication Commerce électronique octobre 2001, Cour de Cassation, Ch civ1, 6 juillet 2000, note C.Caron, p17*

*L'usufruit sur droits d'auteur, B.Dauchez et JP.Marguénaud, Defrénois 2004 n°38070.*



Hélène Beauciel

## Brèves et jurisprudence

### Droit d'auteur

**CA Paris (4<sup>ème</sup> sect. A), 14 mars 2007 ; Moulinsart, Fanny R. c/ Neret-Minet : Tintin aime les traits fins...**

La société Moulinsart est décidément très vigilante à toutes les atteintes qui pourraient être portées à son héros : Tintin. Cette fois, la société agit en contrefaçon à l'encontre de la SCP Neret-Minet, étude de commissaires priseurs pour contrefaçon et atteinte au droit moral.

Les faits sont les suivants : dans le cadre d'une vente aux enchères, la société Neret-Minet édite des catalogues dans lesquels figurent des dessins de Hergé, sans autorisation et diffuse sur son site des reproductions de ces mêmes dessins, afin d'en annoncer la vente. Moulinsart agit alors sur le fondement de ses droits de propriété intellectuelle, du droit des marques, de ses droits d'auteur, et de la concurrence déloyale. C'est précisément au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle que la décision est la plus instructive. Ainsi, on constatera que l'exception de citation ne saurait valablement être accueillie, dès lors que les dessins ont été reproduits dans leur intégralité. D'autre part, la Cour d'appel relève une atteinte au droit moral de Hergé, dont Fanny R. est investie, en ce que la reproduction des œuvres sur le site Internet de l'étude de commissaires priseurs est de mauvaise qualité. Ainsi, en plus de porter atteinte au droits patrimoniaux de l'auteur, la reproduction des œuvres constitue une atteinte au droit moral de l'auteur du fait que les « *dessins ne présentent plus, ni la même netteté de traits, qui apparaissent brouillés, ni la même qualité de coloris, alors que le dessinateur Hergé était réputé, dans le monde de la bande dessinée, pour la précision extrême de son trait* ».

### Données personnelles

**Cour de cassation, Soc. 23 mai 2007, Société Datacep c/ Lionel X**

#### **Qui de l'employeur ou du salarié est déloyal ?**

L'établissement de la jurisprudence relative aux pouvoirs de l'employeur a été longue, et souvent compliquée par certaines incertitudes. Le principe de base avait été posé à l'occasion du très célèbre « *arrêt Nikon* » (Soc. ; 2 octobre 2001) dont on se rappelle la formulation suivant laquelle « *Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances* ». D'autre part, les développements de cet arrêt avaient interdit à l'employeur de consulter les fichiers du salarié sans l'avoir prévenu au préalable, ou en son absence. Il avait ainsi été reconnu que le salarié a droit à une véritable vie privée à son travail. La décision rendue la Chambre sociale de la Cour de cassation le 23 mai 2007 porte une

sérieuse atteinte à ce principe. En effet, la Haute juridiction a reconnu la validité de l'ordonnance du Président d'un TGI autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur d'un salarié, d'en prendre connaissance et ainsi de relever les manœuvres déloyales tendant à la constitution d'une société concurrente. La Cour de cassation justifie sa décision sur la base d'un motif légitime. En l'espèce, le salarié était suspecté d'avoir commis des actes de concurrence déloyale.

### Vie privée sur les lieux de travail

**Cour de cassation, Ch. Mixte, 18 mai 2007**

#### **Quand les revues « *spécialisées* » du salarié sont lues par l'employeur...**

On savait que les arrêts pouvaient présenter des situations rocambolesques. Désormais, nous en sommes sûrs. Dans cette affaire, un salarié avait reçu sous enveloppe (et pour cause) à son lieu de travail, une revue destinée aux couples échangistes. Le service du courrier ouvre l'enveloppe et la dépose, comme à son habitude, au standard de la société. Suite aux plaintes des salariés envers l'employeur pour cette exposition peu habituelle, celui-ci engage une procédure disciplinaire à l'égard du lecteur qui est rétrogradé.

Le salarié tente de faire valoir son droit à la vie privée devant les juges du premier et second degré, mais vainement. La Cour de cassation, réunie en Chambre mixte pour l'occasion, va apporter une nouvelle solution en matière de protection de la vie privée du salarié sur son lieu de travail. Ainsi, à l'avenir, l'employeur pourra toujours ouvrir le courrier du salarié lorsqu'il est démuné de toute mention sur son caractère personnel. Mais, cet employeur ne sera pas en mesure de déclencher l'ouverture d'une procédure disciplinaire sur la base du contenu de ce courrier. La vie privée du salarié prime donc. Pour notre part, on retiendra que la Cour de cassation assoit son raisonnement selon lequel un « *trouble objectif* » dans le fonctionnement de l'entreprise ne suffit pas à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de son auteur.



Côme Chainé

## L'interview



**Marc Roger Hirsch**

*European Patent Attorney,  
Community Trademark Attorney,*

*Avocat associé, fondateur du  
cabinet HIRSCH & ASSOCIES*

### Palimpseste: Quel est votre parcours ?

M-R. Hirsch: Je suis ingénieur en génie chimique et titulaire d'une licence en sciences physiques. Parallèlement, j'ai suivi des études de droit. Enfin, j'ai achevé mon cycle d'études scientifiques par un doctorat de chimie en Angleterre et aux Pays Bas.

Une fois mes études terminées, j'ai intégré l'armée. J'ai occupé alors, durant deux ans, la fonction d'interprète d'anglais au sein des sections techniques. Une fois mon service terminé j'ai intégré l'Institut international des Brevets aux Pays Bas.

De retour en France, j'ai créé mon propre cabinet de conseil en propriété intellectuelle en 1968 après avoir coopéré en tant qu'ingénieur brevet dans un premier cabinet et en tant que juriste brevet dans un second.

Voyant l'évolution du monde de la propriété industrielle, j'ai décidé en 1997 d'abandonner mon titre de conseil en propriété industrielle pour pouvoir être inscrit à l'ordre des avocats.

### P: Votre bonne connaissance des professions de conseil et d'avocat vous appelle-t-elle quelques réflexions ?

M-R.H: Alors que l'exercice de l'activité de conseil en propriété industrielle (CPI) et de conseil juridique était compatible, la fusion en 1992 des conseils juridiques et des avocats ne permet plus la compatibilité des professions de CPI et d'avocat.

Ceci semble en contradiction avec le décret d'Alarde de 1971 proclamant la liberté du commerce et de l'industrie, texte ayant pourtant une valeur constitutionnelle.

### P: Le récent décret de mai 2007 présage-t-il une quelconque évolution des métiers de la propriété industrielle ?

M-R.H: Ce décret supprime la nécessité, pour les avocats représentant leur mandant, du dépôt d'un pouvoir et leur permet d'exercer plus simplement leur activité dans le domaine qui était jusqu'alors réservé aux CPI.

En fait, la conséquence de ce décret conduit à encore davantage restreindre le marché des CPI qui, après avoir perdu une très grande part du traitement des annuités en matière de brevets, avoir peu réussi à représenter les sociétés étrangères en matière de dépôt de brevets européens et de marques communautaires, risquent en outre également très prochainement, du fait des accords de Londres, de perdre une partie de leur activité liée à la traduction des brevets européens.

Les avocats, quant à eux, s'intéressent de plus en plus à la propriété industrielle. Il est vrai que ce n'est pratiquement que dans le domaine de la marque, le domaine technique des brevets étant très souvent plus difficile d'accès.



Nathalie de Quatrebarbes

## L'arrêt du mois

### Nouvelle décision en matière de marque tridimensionnelle TPICE, 23 mai 2007 Procter & Gamble Company c/ OHMI (affaire T 241/05)

Les marques en trois dimensions sont bien souvent rejetées par les juridictions, tant nationales que communautaires, mais les entreprises continuent de tenter d'obtenir l'enregistrement de la forme de leur produit, visant ainsi à se réserver un monopole à vocation perpétuelle sur le signe en question.

La décision du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes du 23 mai dernier vient réaffirmer la position sévère des examinateurs sur l'enregistrement en tant que marque des formes en trois dimensions, sévérité accrue lorsqu'il s'agit d'objets de consommation courante pour l'achat desquels le consommateur moyen est moins attentif qu'en matière d'achats impliquants, tels qu'une voiture ou un bien électroménager.

En l'espèce, la société Procter & Gamble tente de faire enregistrer la forme de neuf variantes de tablettes détergentes pour machines à laver, de forme cubique et décorées d'un motif floral en couleur, dont le nombre de pétale varie selon les variantes (cf ci-dessous). Les demandes visent les produits de la classe 3 sur la classification internationale des produits et services de Nice, à savoir les substances pour lessiver.



Entre juillet et novembre 2004, toutes ces demandes sont refusées par l'Examinateur de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) au motif qu'elles ne présentent pas de caractère distinctif pour les produits qu'elles désignent. Entre avril et novembre 2005, plusieurs décisions de la Chambre des recours de l'OHMI viennent confirmer ces rejets, qui sont alors contestés devant le TPICE.

Les juges du tribunal rappellent dans cette affaire tous les principes applicables à l'examen de la distinctivité des marques tridimensionnelles et rejettent le recours de la société Procter & Gamble :

Tout d'abord, au point 43 de la décision, le tribunal rappelle que les marques portant sur des signes en trois dimensions représentant l'apparence d'un produit doivent être appréciées de la même manière que les autres types de marques (1). En effet, l'appréciation de la validité des signes présentés à titre de marque se fait par référence au texte de la Directive de 1988, transposé par chaque Etat Membre de l'Union Européenne ou, comme c'est le cas ici, en application du Règlement N°40/94 sur la Marque Communautaire.

Cependant, les juges soulignent que l'examen des marques tridimensionnelles peut donner lieu à des décisions plus strictes que pour les autres catégories de marques car le public pertinent, c'est-à-dire le « consommateur moyennement averti et raisonnablement attentif », n'a pas pour habitude de présumer l'origine des produits à leur forme, indépendamment de tout élément graphique ou textuel. Il faut alors que la forme se distingue nettement de la norme ou des habitudes du secteur industriel concerné (2) pour pouvoir remplir sa fonction essentielle de marque, à savoir être perçue d'emblée comme l'indication de l'origine commerciale des produits qu'elle protège.

Or, dans cette affaire, la forme cubique des tablettes de lessive n'est qu'une variante des formes habituellement utilisées pour ce genre de produits. Les tribunaux sont souvent réfractaires à la protection de formes géométriques de base même lorsqu'elles sont, comme en l'espèce, accompagnées d'un motif qui ne se démarque que très peu par rapport aux formes géométriques les plus utilisées.

De plus, Procter & Gamble soutient qu'il s'agit de tablettes de lessive « haut de gamme » suscitant une attention élevée du public pertinent. Le TPICE rejette cette argumentation en soulignant qu'il s'agit d'un produit de consommation courante. En outre, les juges ont plusieurs fois affirmé que les détails des objets de petite taille sont difficilement perçus pas les consommateurs.

Pour être reconnue comme une marque, la forme de ces objets doit alors atteindre un degré de différenciation encore plus élevé d'avec les formes usitées dans le secteur concerné.

Au point 52 de la décision, les juges refusent de prendre en considération le fait que les tablettes de lessives litigieuses sont commercialisées selon un « *concept de commercialisation particulier* », car ce choix de politique marketing peut être modifié ultérieurement par l'entreprise. De toute façon, l'appréciation de la validité d'une marque se fait toujours indépendamment de son exploitation. La prise en compte des modalités de commercialisation ne peut intervenir que pour déterminer les habitudes du consommateur de référence et l'on s'intéresse alors aux moyens de commercialisation habituellement utilisés sur le marché concerné.

Le TPICE ajoute que les produits concernés sont destinés à être commercialisés dans des conditionnements fermés sur lesquels le consommateur est habitué à repérer la marque qu'il souhaite acheter. Selon le tribunal, une marque n'a pas vocation à être délivrée pour un produit usuellement commercialisé dans un emballage sur lequel est déjà apposée une

marque verbale ou figurative. Si le dessin du produit peut figurer sur l'emballage, il est systématiquement accompagné d'éléments figuratifs ou verbaux et n'est donc pas identifié comme désignant une entreprise particulière.

Ainsi, dans cette décision, les juges communautaires continuent d'apprécier sévèrement les marques tridimensionnelles. Cette attitude peut être rapprochée de la position adoptée en matière de signes sensoriels (olfactifs, gustatifs ou sonores) pour lesquels la protection à titre de marque est aujourd'hui quasiment impossible. Si les entreprises cherchent à étendre leurs politiques marketing au-delà des signes traditionnellement utilisés, les juridictions communautaires y sont pour le moment assez farouchement opposées, même si l'on constate un tempérament des instances nationales de certains pays, notamment au Benelux, qui militent pour plus de souplesse face aux nouveaux types de marques.

#### Sources:

- (1) Cf arrêt Linde 8 avril 2003, CJCE
- (2) Voir point 44 de la décision du TPICE



Noémi Dangy

**Votre cabinet ou votre société peut parrainer notre association . Pour plus d'informations, merci de nous contacter à l'adresse suivante : [lexpia@hotmail.fr](mailto:lexpia@hotmail.fr)**