



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.

Sommaire

Éditorial	p.1
La chronique du mois	p.2/3
L'interview	p.4
Brèves et Jurisprudences	p.5
L'arrêt du mois	p.6
L'article	p.7/8

Association LEXPIA

Directrice de publication

Myriam Rak

Membres du bureau de l'association LEXPIA

Louis Lozouet - *Président*

Myriam Rak - *Vice-présidente*

Anaïs Gimbert - *Secrétaire*

Marie Golfier - *Trésorière*

Mise en page

Myriam Rak

Contact

lexpia@hotmail.fr

Retrouvez Palimpseste sur le site : www.masterpia.com

Éditorial



La loi du 1^{er} août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a accaparé les feux de la rampe tant les débats ayant précédé son adoption ont été passionnés, si bien que l'incidence de la réforme des sûretés, plus ancienne, opérée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, sur le régime des garanties pouvant avoir pour objet une chose incorporelle a été quelque peu négligée.

Pourtant, et il ne faut pas s'y tromper, le bouleversement opéré par l'ordonnance du 23 mars 2006 est considérable. S'il était acquis depuis la promulgation du Code Napoléon qu'une chose incorporelle pouvait être donnée en gage, il ne pouvait s'agir que d'un droit de créance, à l'exclusion d'une propriété incorporelle, tel le droit d'auteur, faute de dépossession possible (même fictive, comme une remise de titre en matière de créance), condition qui participait alors de la nature, sinon de l'essence, du gage. L'incorporel n'a ainsi été appréhendé par le droit des sûretés qu'après l'entrée en vigueur du Code civil et au « coup par coup », souvent de manière imparfaite. Les législations spéciales ont ainsi autorisé le gage des brevets, des marques, des dessins et modèles etc. Le régime de ces sûretés était cependant lacunaire. Désormais, l'incorporel a « sa sûreté » : le nantissement (qui n'est plus le gage) qui est défini comme « l'affectation en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel, ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » (art. 2355 C. civ.). Il en résulte que tous les meubles incorporels pourront être donnés en nantissement, alors même qu'il n'existerait pas de régime spécial. Les clientèles civiles pourraient ainsi être nanties, sous réserve du respect des règles déontologiques et du secret professionnel, ce qui semble réduire singulièrement les possibilités. Sous cette réserve, cette appréhension de l'incorporel par le droit des sûretés mobilières n'est rendue possible qu'en raison de l'abandon de la condition de dépossession au titre de la formation de la sûreté et son remplacement par une publicité. Cependant, il faudra attendre le décret d'application.

Quant aux sûretés existantes, leur régime est complété par un renvoi explicite (art. 2355, dernier alinéa, C. civ.). Le nantissement qui porte sur des meubles incorporels autres que les créances est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage des meubles corporels. Se trouve ainsi définitivement réglée la question de savoir si le créancier nanti sur propriétés intellectuelles peut obtenir l'attribution judiciaire du gage. Le renvoi opéré au gage (dénomination désormais réservée à la sûreté portant sur une chose corporelle) permet au créancier d'obtenir en paiement l'attribution d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin ou modèle. Seule l'attribution judiciaire du fonds de commerce demeure prohibée par une disposition spéciale, désormais dérogatoire. Attention cependant au droit moral, aspect qui semble avoir échappé aux rédacteurs de l'ordonnance, et qui pourrait être à l'avenir une source de difficulté inattendue, car la propriété intellectuelle n'est pas une propriété comme une autre ; ce n'est peut-être d'ailleurs même pas une propriété au sens de l'article 544 du Code civil.

Marc Billiau

*Avocat au barreau de Paris
Professeur à l'Université Paris XII*

La chronique du mois

Fin de la saga « *Olymprix* » – Cass. com., 31 octobre 2006

La jurisprudence française « *Olymprix* » est à l'origine d'une fameuse controverse jurisprudentielle quant à l'interprétation du terme « *emploi d'une marque jouissant d'une renommée* » de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) transposant l'article 5.2 de la Directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (la Directive). En effet, selon ce dernier et l'article 9-1 c) du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 (RMC), le fait générateur de la protection élargie des marques renommées réside dans « *l'usage par un tiers dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque* » renommée « *pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée* ». Or, l'article L.713-5 du CPI retient comme fait générateur « *l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement* ». Contrairement à la rédaction des textes communautaires, le texte français ne précise pas ce que désigne le terme « *emploi* ». Il est impossible de savoir si ce dernier désigne l'usage d'un signe identique ou s'il s'entend également de l'usage d'un signe similaire. Cette différence rédactionnelle entre le texte français et les textes communautaires a été tranchée par la jurisprudence communautaire sur laquelle est venue s'aligner la jurisprudence française.

La Jurisprudence « *Olymprix* »

Dans l'affaire « *Olymprix* » (TGI de Nanterre, 11 juillet 1996, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) c. SA Galec (Groupement d'achat Edouard Leclerc)), le titulaire de la marque notoire JEUX OLYMPIQUES avait engagé une action sur le fondement de l'article L. 713-5 du CPI afin de voir cesser l'utilisation de la marque OLYMPRIX par un tiers pour désigner des produits alimentaires. En l'espèce, il s'agissait de savoir si cet article pouvait être invoqué lorsqu'un signe similaire à une marque renommée était utilisé.

La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 15 janvier 1997 (CA Versailles 15 janvier 1997, affaire « *Olymprix* », PIBD 1997, n° 644, III, 654), avait considéré que l'emploi d'une marque consiste dans toute forme d'utilisation de celle-ci, c'est-à-dire, son usage sous une forme identique et son utilisation sous une forme imitatrice : « *l'emploi d'une marque consiste dans toute forme d'utilisation de la même marque (...), constitue un tel emploi non seulement sa reproduction à l'identique, mais aussi son amalgame avec une autre expression, sa contraction, son rappel phonétique ou toute autre présentation sémantique l'utilisant ou la soulignant* ». Ainsi, la Cour avait admis l'action du titulaire de la marque notoire JEUX OLYMPIQUES.

Cependant, par un important arrêt du 29 juin 1999, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles au motif « *que l'article L.713-5 du CPI permet de faire interdire et sanctionner l'emploi, opéré dans certaines conditions, d'une marque renommée mais non l'utilisation d'un signe voisin par sa forme ou les évocations qu'il suscite* » (Cass. com., 29 juin 1999, affaire « *Olymprix* », PIBD 1999, n° 644, III, 387). Statuant sur renvoi, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 8 novembre 2000 (CA Paris, 8 novembre 2000, affaire « *Olymprix* », PIBD 2001, III, 207), a donné la même solution que la Cour de cassation.

Malgré de fortes critiques de la part de la doctrine qui estimait cette jurisprudence contraire au but d'harmonisation de la Directive, la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mars 2003, a confirmé son interprétation restrictive du terme « *emploi* » comme ne comportant pas l'imitation d'une marque. Cependant, elle a admis que la victime puisse poursuivre l'imitation sur le fondement du droit commun. En effet, la Cour de cassation énonce que « *l'imitation d'une marque notoirement connue ne constitue pas le même fait que son emploi, seul visé par l'article L.713-5 du CPI, le dépositaire d'une telle marque est recevable à agir, quant à une telle imitation, dans les termes du droit commun* ». Ce raisonnement, encore une fois critiqué par la doctrine, car permettant de contourner le régime spécial de responsabilité prévu par l'article L. 713-5 du CPI (Propriétés Intellectuelles, avril 2003, n°7, p. 230, note Jérôme PASSA), a été confirmé par la Cour de renvoi dans son arrêt du 2 juillet 2004 (CA Orléans, ch. Solennelle, 2 juillet 2004, affaire « *Olymprix* », Communication Commerce électronique n° 9, septembre 2004, commentaire n° 101 par Christophe CARON) qui a condamné l'imitateur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Aux termes de la jurisprudence ainsi dégagée, les imitations de marques renommées, qui ne peuvent être appréhendées au titre du droit des marques, sur le fondement de l'article L.713-5 du CPI, pourront toutefois l'être au titre du parasitisme, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

La jurisprudence communautaire

A peine élaborée, cette jurisprudence « *Olymprix* » fut aussitôt remise en cause par la jurisprudence communautaire de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). En effet, le 23 octobre 2003, la CJCE, interprétant l'article 5-2 de la Directive européenne, énonça que la protection des marques renommées vaut « *en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée, aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci* »

(CJCE, 23 octobre 2003, Adidas c. Fitness World, affaire C – 408/01).

Par ailleurs, la Cour précise « qu'un État membre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5-2 de la directive, il est tenu d'accorder la protection spécifique » telle que définie dans ce dernier. La Cour semble vouloir mettre fin aux variations rédactionnelles qui résultent, dans les différents États membres, de la transposition des dispositions communautaires relatives à la protection de la marque renommée. De cette façon, elle oblige les États membres à appliquer la Directive à la lettre dès lors qu'ils ont accepté de transposer la disposition facultative. A cet effet, la Cour souligne que : « l'option de l'État membre porte ainsi sur le principe même de l'octroi d'une protection renforcée au profit des marques renommées, mais non sur les situations couvertes par cette protection lorsqu'il l'accorde ». En outre, la Cour ajoute que « la juridiction nationale est tenue d'interpréter son droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la Directive ». En refusant d'accorder la protection spécifique de l'article L.713-5 du CPI en cas d'usage d'un signe similaire, la jurisprudence de la Cour de cassation était incompatible avec le droit communautaire.

Le revirement de la jurisprudence « Olymprix » par la Cour de cassation

Dans un jugement du 5 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est expressément référé à l'arrêt « Adidas » et a admis la protection élargie de l'article L.713-5 du CPI en cas d'usage d'un signe similaire en énonçant que : « depuis l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 par la CJCE, la protection spécifique accordée par les dispositions de l'article L.713-5 du CPI ayant transposé les dispositions de l'article 5-2 de la Directive CE 889/104 du 21 décembre 1988, doit être accordée lorsqu'il y a usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée ou notoire... » (TGI de Paris, Orlane SA c. Parfums Christian Dior, 5 novembre 2004, PIBD 2005, n° 802, III, 122).

Le 12 juillet 2005 la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans l'affaire « Cartier c. Oxypas » (Cass. com., 12 juillet 2005, Cartier c. Oxypas, n° de pourvoi : 03-17640). En l'espèce, il s'agissait de savoir si l'usage de la marque PEDIMUST, reprenant la dénomination MUST constituant une marque renommée, engageait la responsabilité civile de son titulaire. La Cour d'appel de Paris du 28 mai 2003, en se fondant sur la jurisprudence « Olymprix » avait rejeté la demande du titulaire de la marque renommée : « l'article L.713-5 du CPI devant être interprété de façon restrictive, l'utilisation d'un signe voisin de la marque protégée ne peut dès lors être sanctionnée ».

La Cour de cassation en reprenant les termes de la décision de la CJCE du 23 octobre 2003 casse l'arrêt d'appel : « La CJCE ayant dit pour droit qu'un État mem-

bre, lorsqu'il exerce l'option offerte par l'article 5-2 de la Directive, est tenu d'accorder la protection spécifique en cause en cas d'usage par un tiers d'une marque ou d'un signe postérieur, identique ou similaire à la marque renommée enregistrée ». Il résulte de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui met en œuvre l'option ainsi ouverte par cette directive, que « l'emploi d'un signe identique ou similaire à une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou s'il constitue une exploitation injustifiée de cette marque ». La jurisprudence française était enfin conforme au droit communautaire.

Cependant, le 31 octobre 2006, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un point final à la saga judiciaire « Olymprix ». En effet, appelée uniquement à statuer sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la Cour de cassation approuve l'arrêt du 2 juillet 2004 rendu par la Cour d'appel d'Orléans : « la cour d'appel a décidé de bon droit que la protection de la marque renommée en cause relève du droit commun de la responsabilité civile et a légalement justifié sa décision en retenant que le retentissement et la renommée des Jeux olympiques étant exceptionnels, la société Galec avait commis une faute en constituant des droits de marques imitant les signes caractéristiques du mouvement olympique, puis en les utilisant dans le but de profiter de l'image d'excellence de ce mouvement » (Cass. com., 31 Octobre 2006, affaire « Olymprix », n° de pourvoi : 04-18.043). La Chambre commerciale de la Cour de cassation consacre ainsi l'imitation d'une marque renommée comme forme de parasitisme engageant la responsabilité civile de l'auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. N'ayant pas pu se prononcer sur la portée de l'article L.713-5 du CPI, la Haute Juridiction ne semble pas pour autant remettre en cause les jurisprudences « Cartier c. Oxypas » et « Adidas ». Au contraire, en cas d'usage d'une marque similaire à une marque renommée, l'imitateur pourra voir sa responsabilité engagée tant sur le fondement de la responsabilité civile spécifique de l'article L. 713-5 du CPI que sur celui de la responsabilité de droit commun de l'article 1382 du Code civil. En revanche, en cas de reprise à l'identique d'une marque renommée, seule la responsabilité spécifique prévue par le CPI pourra être retenue.



Louis Lozouet

L'interview



Anne DESMOUSSEAUX,
Conseil en propriété industrielle

Associée du cabinet de conseil en propriété industrielle BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ

Palimpseste : Pourriez-vous nous parler de votre parcours ?

Anne DESMOUSSEAUX : J'ai été à la faculté de droit jusqu'à obtenir une maîtrise en droit des affaires internationales. J'ai ensuite effectué un MBA aux États-Unis où j'ai été recrutée dans un cabinet de propriété industrielle américain. Quand je suis revenue en France, j'ai passé le CEIPI (Centre d'Études Internationales de Propriété Industrielle) pour devenir Conseil en propriété industrielle. Cela fait maintenant 14 ans que je travaille au sein du cabinet BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ.

P : Pourriez-vous également nous dire quelques mots sur votre vie associative ?

AD : Je suis au Conseil d'Administration de l'APRAM, association des praticiens du droit des marques et modèles composée à 1/3 d'avocats, 1/3 de juristes en propriété intellectuelle et 1/3 de Conseils. Je suis également membre active de plusieurs associations : l'INTA (International Trademark Association), l'AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) et la Chambre de Commerce Franco-Américaine. C'est très complémentaire avec mon activité au sein du cabinet. Cela permet de nouer des contacts avec l'international, et de réfléchir sur de nombreuses questions juridiques.

P : Vous avez effectué une partie de vos études aux États-Unis. Est-ce un critère déterminant pour travailler dans la propriété intellectuelle ?

AD : Pour moi, avoir eu une expérience à l'étranger est indispensable. Non seulement pour améliorer le niveau linguistique, mais aussi parce que cela apporte une grande ouverture d'esprit. Cela offre une vision très différente de l'étranger. La vision touristique n'a rien à voir avec celle de la vie des affaires et de la vie quotidienne. C'est aussi l'expérience qui est importante : partir dans un pays que l'on ne connaît pas, loin de ses repères et de ses proches, c'est très formateur. Cela traduit un courage et une « débrouillardise » qui plaît aux recruteurs. C'est pourquoi pour moi, sur un CV, cela fait toute la différence. Il peut s'agir de tout type d'expérience : université, stage ou emploi. C'est à mon avis la démarche qui compte. De plus, aujourd'hui, les cabinets étant de plus en plus internationaux, il me semble vraiment important d'intégrer une telle expérience à son cursus.

P : L'apparition de la marque communautaire a-t-elle modifié le quotidien des Conseils en propriété industrielle ?

AD : La marque communautaire a simplifié les démarches sur les dépôts de marques en Europe, mais a sensiblement enrichi (et compliqué) la vie des juristes et Conseils en propriété industrielle. Il faut maintenant être en mesure de conseiller nos clients sur l'ensemble du territoire européen. Or, on ne connaît pas forcément la « culture » de tous les pays, à savoir quelles sont les marques notoires, les produits phares, les appellations d'origine etc. Le référentiel est différent et il nous faut aujourd'hui l'appréhender. De plus, la jurisprudence a beaucoup évolué. Si elle tend effectivement à s'harmoniser, il n'en est pas moins qu'il y

en a beaucoup plus à lire et consulter pour se tenir informés. Il y a beaucoup plus d'argumentations possibles. De nouveaux pans entiers du droit s'ouvrent. La réduction de la segmentation implique une connaissance plus globale du droit européen. La circulation des produits, les douanes, la contrefaçon : tout est à plus grande échelle. Il en est de même pour le modèle communautaire : même s'il est relativement proche du modèle français, il y a de nouvelles règles et définition à développer et à connaître.

P : Dans un cabinet de conseil en propriété industrielle, il y a également des questions relatives au droit d'auteur ?

AD : Il y a effectivement beaucoup de droit d'auteur dans nos dossiers. En France, il existe le cumul des droits. Dès qu'il y a un modèle, il y a également un droit d'auteur. Ce n'est pas toujours le cas à l'étranger. Quand on perd un modèle communautaire, on passe au droit d'auteur, au copyright, aux droits nationaux. En tout état de cause, dès qu'il y a un conflit ou un différend, il y a toujours une question de droit d'auteur. C'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier : chaque dossier est différent et permet de toucher à plusieurs aspects de la propriété intellectuelle.

P : Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien de Conseil en propriété industrielle au sein du cabinet ?

AD : C'est, d'une part, la diversité des dossiers traités qui fait la richesse du quotidien d'un Conseil en propriété industrielle. Les litiges peuvent être de plusieurs ordres et les produits et marques sur lesquels on travaille peuvent être extrêmement différents les uns des autres. D'autre part, il est très valorisant de se rendre compte que notre travail fait partie intégrante du cycle de vie des marques et produits. La marque accompagne la valeur d'un produit. Le marketing, la publicité, la communication permettent ensuite d'asseoir cette marque, de la faire connaître auprès du public et d'être adoptée par le consommateur. Or, la propriété intellectuelle « accompagne » et protège le produit à tous les stades de son lancement. Non seulement le nom, mais aussi les campagnes publicitaires, affiches et slogans sont protégés. C'est une réelle satisfaction car l'enjeu de notre travail est considérable sur le plan économique et stratégique pour les entreprises qui font appel à nous. De plus, il est très agréable dans ce métier de se laisser surprendre par les produits eux-mêmes. On ne sait pas toujours à l'avance quels vont être les nouveaux secteurs dans lesquels se lancent nos clients. Il peut aussi s'agir de produits très nouveaux issus de la haute technologie et dans ce cas, on ne sait jamais à l'avance quel est l'enjeu du dépôt : il se peut que cette marque ne soit jamais adoptée ou utilisée par les clients, mais il se peut aussi que très vite, la marque fasse partie intégrante du quotidien des consommateurs. Cette diversité est passionnante, comme l'est le quotidien dans un cabinet de conseil en propriété industrielle.



Myriam Rak

Brèves et jurisprudence

Une mémoire cache non vidée remet en cause la force probante d'un constat d'huissier

Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2006

Le 17 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris a considéré que le constat d'huissier réalisé à la demande de la société « net ultra » n'avait aucune valeur probante car le fournisseur d'accès de l'huissier offrait un service de serveur proxy (serveur mandataire assurant une fonction de cache). En informatique, le terme « cache » désigne un espace de stockage temporaire de données. Ainsi, Proxy permet de garder en mémoire les pages les plus souvent visitées par l'internaute afin de pouvoir les lui fournir le plus rapidement possible. De ce fait, un constat réalisé sans avoir préalablement vidé les « caches » ne prouve pas de façon absolue que la page affichée soit réellement celle qui est en ligne à la date et à l'heure du constat. Dès lors, avant de réaliser un constat, l'huissier devra vider impérativement ses « caches » afin que la valeur probante de son constat ne soit contestée.

(<http://www.legalis.net>)

Le titulaire d'une marque communautaire ne peut interdire le transit de marchandises portant un signe identique sur le territoire d'un État membre où cette marque jouit de la protection

Cour de Justice des Communautés Européennes, 9 novembre 2006

Dans cet arrêt, la CJCE a dû se prononcer sur l'interprétation de l'article 5, paragraphes 1 et 3 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. La CJCE pose le principe selon lequel le titulaire d'une marque ne peut interdire, dans un État membre dans lequel cette marque est protégée, le transit de marchandises portant un signe identique à destination d'un autre État membre dans lequel une telle protection n'existe pas. En effet, celles-ci sont placées sous le régime du transit externe. Dès lors, la CJCE considère qu'un tel transit, en raison du fait qu'il n'implique aucune commercialisation des marchandises, ne constitue pas un usage de la marque susceptible de porter atteinte au droit de son titulaire. La CJCE précise également que cette solution persiste quand bien même « les marchandises destinées à l'État membre proviennent d'un État associé ou d'un État tiers ou encore que celles-ci aient été fabriquées dans le pays d'origine légalement ou en violation d'un droit de marque du titulaire en vigueur dans ledit pays ».

(<http://curia.europa.eu>)

Le titulaire d'une marque doit apporter la preuve de l'utilisation contrefaisante des liens commerciaux

Cour de Cassation, 2 novembre 2006

La Cour de cassation se fonde sur l'article 713-6 du CPI pour écarter la qualification de contrefacteur des sociétés ouvertures ayant utilisé des marques de la société Accor pour des services de référencement payants sur Internet par le biais de liens sponsorisés. Selon la Cour, il appartenait à la société Accor de démontrer que l'utilisation de leurs marques faite par un tiers avait pour effet de produire une confusion sur l'origine du service ou que ce dernier tirait indûment profit du caractère distinctif de ces marques. En l'espèce, « l'usage de mots clés pour présenter des services fournis par Accor ne portait pas atteinte à la fonc-

tion essentielle de la marque puisque l'internaute est en mesure d'identifier l'origine authentique des services ». En conséquence, le titulaire d'une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien commercial dès lors que l'annonceur fournit effectivement les produits et services de cette marque. Cela ne remet pas pour autant en cause la jurisprudence Google: la Cour de Cassation précise qu'il ne suffit pas de démontrer l'affichage de liens commerciaux suite à la saisie d'une marque comme mot clé, mais qu'il faut impérativement fournir des preuves pertinentes démontrant que ces liens redirigent vers des sites contrefaisants. Les juges en auraient-ils décidé autrement s'il s'agissait d'une marque reposant sur un réseau de distribution sélective...?

(<http://www.legalis.net>)

Un possible abandon du projet de création d'un brevet communautaire ?

Dans sa dernière communication du 7 décembre 2006, lors du Pan European Intellectual Property Summit à Bruxelles, le commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, Charlie McCreevy, rappela les nouvelles idées de travail proposées en septembre 2006, en réponse aux demandes faites dans la dernière consultation publique sur le brevet communautaire. Il s'agissait pour lui de faire éventuellement converger le projet d'accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (EPLA, European Patent Litigation Agreement) avec le brevet communautaire : « *In september of this year, I set out some ideas on how we might move forward following the results of the public consultation. Responding to the plea made in the consultation, I said that the Commission would come forward with ideas before the end of the year. I said we would look at the options around a Community Patent coupled with the development of EPLA. Our initial focus would be on jurisdictional arrangements. I said that the Community Patent and improvements of the current litigation system for European patents should not be mutually exclusive initiatives. Indeed, our aim should be to ensure that they eventually converge* ». Insatisfait par le manque de propositions concrètes sur la mise en place d'un tel dispositif intermédiaire, McCreevy souhaite même passer à autre chose si, dans les prochains mois, un accord ne peut être trouvé. Tout cela doit-il être compris comme un abandon du projet de création d'un brevet communautaire autonome ?

(http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/speeches_en.htm - Charlie McCreevy, SPEECH/06/786)



Samia Hammoumi



Louis Lozouet



Anaïs Gimbert

L'arrêt du mois

Restriction inattendue du formalisme en droit d'auteur

Un créateur de mode assigne en contrefaçon la société qui l'employait autrefois en qualité de directeur artistique. Il lui reproche d'avoir utilisé, après son licenciement, ses créations sans autorisation, y voyant une atteinte à ses droits patrimoniaux d'auteur.

La Cour d'appel de Paris le déboute de ses prétentions le 16 février 2005. Elle considère que la cession de ses créations ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L131-2 du CPI et déduit de leur relation contractuelle une cession des droits relatifs aux créations exploitées. L'auteur se pourvoit en cassation arguant du fait que le contrat de travail qui le liait à la société n'écarte pas l'application des règles spécifiques de la propriété intellectuelle qui imposent notamment un écrit (L131-2) spécifique (L131-3) pour toute cession de droits d'auteur. La première chambre civile de la Cour de cassation, le 21 novembre 2006, affirme que l'article L131-2 du CPI ne s'applique pas aux cessions de modèles. Cet article est à interpréter restrictivement et ne concerne que les contrats qu'il cite : représentation, édition et contrats de production audiovisuelle. La Cour confirme la décision de la Cour d'appel en dégageant cessions d'exploitation de modèles de toutes formalités de validité et de preuves.

La restriction du champ d'application des articles L131-2 et 3 du CPI

L'article L131-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit.(...) Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil sont applicables. »

Jusqu'à présent, la jurisprudence avait interprété largement cet article y voyant un principe général d'écriture des contrats de cession des droits de propriété intellectuelle. Les exigences de l'article L131-3 alinéa 1 semblaient confirmer cette interprétation : « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »

Cependant, il semble désormais que la portée générale de l'article précité soit devenue spéciale : limitée aux contrats qu'il cite. La Cour de cassation, confirmant la position de la Cour d'appel interprète désormais restrictivement l'article réduisant ainsi son champ d'application.

Logiquement, la Cour réservant l'obligation d'un écrit à certains contrats, elle leur réserve aussi l'application de L131-3 corollaire de L131-2. Ainsi, seuls les contrats de

représentation, d'édition et de production audiovisuelle sont soumis à l'exigence d'un écrit, ainsi qu'aux exigences de preuves de la cession de droits. L'écrit n'est donc qu'une exigence de preuve et de validité pour un certain nombre de contrats de propriété intellectuelle.

Il semble qu'il faille donc différencier le régime des contrats « classiques » de propriété intellectuelle - représentation, édition et production audiovisuelle - des autres. Pour les premiers, leur régime restera spécial, les autres revenant au droit commun des obligations. Cette différence de traitement repose sur le fait que le formalisme protecteur de la propriété intellectuelle perde de son sens appliqué à certaines créations et ce, bien que le mérite n'ait pas à être pris en compte en matière de protection.

L'affaire Perrier avait déjà vu naître les prémises d'une différence de protection en propriété intellectuelle. En effet, le formalisme de l'article L131-3 ne s'appliquait pas dans les contrats entre cessionnaire et sous cessionnaires des droits. Cette distinction s'expliquait alors par la nécessité de protection de la partie faible qu'était l'auteur - partie faible que l'on ne retrouvait dans aucune des parties du contrat en cause.

La simplification de la preuve de cession de droits d'exploitation dans les contrats non protégés par le formalisme de L131-2

Les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle autres que les contrats de représentation, d'édition ou de production audiovisuelle ne nécessitent donc plus un écrit. Ainsi que le précise l'article L131-2, ils sont donc régis par le droit commun des contrats. La Cour de cassation précise donc que la cession des droits d'exploitation sur les modèles litigieux est dépourvue de tout formalisme *ad validitatem* ainsi qu'*ad probationem*.

En l'espèce, la preuve de l'appartenance de l'auteur à un projet de partenariat suffit à entraîner celle de la cession de droits d'exploitation. La différence entre l'ancien régime et le nouveau est pour le moins frappante. La cession autrefois très encadrée est largement facilitée : un projet de partenariat la prouvant.



Annabelle
Tillet de Mautort



Nathalie
de Quatrebarbes

L'article du mois

L'Édition française fait front face à « Google Recherche de Livres »

Le Syndicat National de l'Édition, qui représente environ 90% des éditeurs français, a publié le 24 octobre 2006 un communiqué de presse dans lequel il informe intervenir volontairement dans la procédure engagée le 6 juin 2006 par le Groupe La Martinière contre Google Inc. et Google France sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.

Il est en effet reproché à Google d'avoir procédé à la numérisation d'œuvres littéraires protégées, de multiples extraits de ces dernières étant librement accessibles au public via son système « Google Recherche de Livres », et ce, sans qu'aucune autorisation préalable des ayants droit n'ait été consentie.

Les poursuites ne s'arrêtent pas là puisque le 8 novembre 2006, la Société des Gens de Lettres (SGDL) publiait un communiqué indiquant qu'elle aussi intervenait volontairement dans la procédure engagée par La Martinière. C'est ici sur le terrain du droit moral que se fonde la SGDL qui estime que la sélection des extraits opérée par Google, les retirant ainsi de leur contexte d'origine, aboutit à dénaturer le contenu des œuvres.

Bref historique du projet de bibliothèque virtuelle de Google

C'est en décembre 2004 que le géant américain a lancé son vaste projet de bibliothèque virtuelle : « Google Print », rebaptisé par la suite « Google Book Search ». Ce projet passe par la numérisation de millions de livres contenus dans les bibliothèques de prestigieuses universités américaines. Cette numérisation comprend des œuvres littéraires tombées dans le domaine public ainsi que des œuvres protégées faisant l'objet d'accords avec des éditeurs partenaires du service et pour lesquelles il n'est possible que de feuilleter quelques pages.

Le problème vient du fait que le service donne aussi accès à des extraits d'œuvres protégées mais ne faisant l'objet d'aucun accord avec les éditeurs titulaires de droits.

C'est la raison qui a poussé l'éditeur français La Martinière, le 6 juin 2006, à assigner Google en contrefaçon de droit d'auteur.

Autres procédures en cours

Google fait également l'objet d'un procès aux États-Unis, où la « Author's Guild », association des éditeurs américains, poursuit le moteur de recherche. Le

droit américain condamne en effet la reproduction d'une œuvre protégée, quelque soit la forme de cette reproduction, dès lors qu'elle est faite sans le consentement de l'auteur (§106 du Copyright Act). En Allemagne, c'est la « Börsenverein » regroupant des éditeurs et des libraires, qui a assigné Google sur le même fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.

Les défenses avancées par Google

Mettant en avant sa volonté de promouvoir la culture en facilitant l'accès à la connaissance, Google se défend aux États-Unis en se fondant sur l'exception du *fair use*. Cette dernière, prévue par la législation sur le copyright, permet exceptionnellement de procéder à la copie d'une œuvre sans l'autorisation de son auteur. Les juges américains prennent en compte quatre critères posés par le législateur : l'usage envisagé (commercial ou non) et son objet (recherche, critique...), la nature de l'œuvre, la quantité reproduite et enfin, l'incidence sur le marché. Cette exception pourrait donc s'appliquer ici, les copies réalisées par Google n'ayant pour but que de permettre l'indexation de ces œuvres par le moteur de recherche et sachant qu'aucune exploitation commerciale des œuvres n'est faite, le moteur renvoyant vers l'éditeur pour obtenir une reproduction conforme à l'original de l'œuvre.

En revanche, en France, la défense de Google pourrait bien s'avérer plus complexe. En effet, si la copie numérique nécessite aussi l'autorisation des titulaires des droits d'exploitation, il n'existe pas d'exception générale du type *fair use*. Pour échapper à la contrefaçon, il faut rentrer dans le champ d'une des exceptions expressément prévues à l'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (représentation dans le cercle de famille, copie privée, courte citation, revue de presse, parodie...).

Google pourrait envisager de se fonder sur l'exception de courte citation. En effet, les extraits des œuvres littéraires présents sur son service sont courts et ne dispensent pas d'avoir recours à l'œuvre citée. Concernant la finalité des citations, Google peut invoquer son objectif d'enrichir les connaissances du public en incitant à acheter légalement les œuvres citées ainsi que l'absence de finalité commerciale de son service. En revanche la question de l'incorporation de la citation pose problème puisque l'article L. 122-5 3° a) du CPI prévoit que la citation doit être incorporée dans une œuvre citante, ce qui n'est pas le cas ici.

Cependant Google pourrait bien se prévaloir du célèbre arrêt d'assemblée plénière *Microfor* du 30 octobre 1987¹.

La Cour avait en effet estimé qu'il était licite de constituer une banque de données à partir de courts extraits d'œuvres (extraits du journal « Le Monde » en l'espèce) et de les référencer dans un index, mais à deux conditions : d'une part que soient mentionnés le nom de l'auteur et la source utilisée, et, d'autre part, que les informations rassemblées ne dispensent pas le lecteur de recourir à l'œuvre citée. Toutefois, la Cour n'a jamais eu l'occasion de se prononcer à nouveau en la matière, et la solution dégagée a été vivement critiquée par une partie de la doctrine². Il n'est donc pas évident que les juges soient enclins à réitérer une telle solution qui tranche avec le principe d'interprétation stricte des exceptions.

La méthode Google : Le retrait *a posteriori* ou *opt-out*

Google s'est engagé à de nombreuses reprises à retirer de sa bibliothèque les extraits d'œuvres protégées à partir du moment où les éditeurs concernés le lui demandaient. Cette méthode du retrait *a posteriori* induit par conséquent qu'une personne peut réaliser une copie d'une œuvre sans avoir à rechercher si elle fait l'objet d'une protection, et qu'il revient ainsi au titulaire de droits de vérifier s'il a autorisé ces reproductions. Cette vision se heurte évidemment à la conception française du droit d'auteur. Comme nous l'avons déjà précisé, il revient au titulaire des droits d'exploitation d'autoriser au préalable toute copie.

On peut d'ailleurs noter que cette méthode du retrait *a posteriori* est également utilisée par Google dans les nombreuses affaires qui concernent son service *Adwords* et qui l'opposent à des titulaires de marques. Google s'engage en effet à retirer les liens commerciaux dont les mots-clés utilisent des marques déposées, et ce à la demande de leurs titulaires. Dans ces différents procès, cette méthode n'a guère souri à Google, les juges lui imposant désormais la mise en place d'un dispositif de contrôle *a priori* de la licéité de l'utilisation des mots-clés par les annonceurs (TGI Paris, 12 juillet 2006, *GI-FAM et autres c/ Google France*).

Un droit français inadapté au numérique ?

Pour certains, la nécessité pour Google d'obtenir la permission de tous les auteurs des œuvres présentes dans sa bibliothèque constitue un frein à la diffusion des

connaissances et justifierait le recours à une exception générale du type *fair use*³. La démarche de Google semble en effet légitimée par l'objectif d'améliorer la diffusion des œuvres par leur indexation sans que les utilisateurs puissent accéder à l'intégralité de l'œuvre, Google renvoyant vers les sites des éditeurs ou librairies spécialisées. Certains éditeurs saluent d'ailleurs ce service de Google, et notamment Alexandre LAUMONIER, directeur des éditions Kargo, qui parle d'un « pas immense dans l'accès à la connaissance, plus important même que la presse de Gutenberg⁴ ».

1/ *JCP G* 1988, II, 20932, note J. HUET ; *RTD com.* 1988, p.57, obs. A. FRANÇON

2/ P. SIRINELLI, *De l'écrit à l'écran*, D. 1993, Chron. n°44, p.323 ; A. LUCAS, *Droit d'auteur et numérique*, Litec, 1998, p. 214, n°429

3/ G. JAHAN, *Google Print : le copyright et le droit d'auteur autorisent-ils la constitution d'une bibliothèque numérique ?* Gazette du Palais, 26 janvier 2006 n°26, P. 21

4/ Tribune *Rebonds* publiée dans *Libération* le 7 juin 2006



Sylvain Suéty

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