



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 Jurisprudence	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

Et si on parlait de l'EPLA ?



Dans le précédent numéro de Palimpseste, des étudiants du master rapportaient, dans un article intitulé «Un possible abandon du projet de création d'un brevet communautaire ?» les déclarations quelque peu alarmistes du Commissaire Mc Creevy, tenues le 7 décembre 2006 lors du Pan European Intellectual Property Summit à Bruxelles. Il est vrai que le Commissaire en charge du marché intérieur et des services a laissé clairement entendre que si les parties prenantes aux négociations restaient sur leurs positions respectives, alors s'évanouirait tout projet d'aboutir à un brevet communautaire et notamment à un dispositif qui, comme il le préconise, intégrerait le projet d'accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen (European Patent litigation agreement : EPLA).

Le présent numéro de Palimpseste retrace rapidement les étapes les plus récentes de cette entreprise difficile mais dont toutes les parties reconnaissent la nécessité ; deux attentes ressortent de la très large consultation à laquelle les services de M. Mc Creevy ont procédé, en 2006, auprès des acteurs économiques : d'une part une amélioration de la qualité des brevets européens délivrés et de la procédure de délivrance elle-même, d'autre part un système unifié de règlement des contentieux des brevets pour assurer une sécurité juridique plus grande. Si la première de ces attentes n'apparaît pas soulever de difficultés notables, tant il est vrai que, globalement, le système européen des brevets fonctionne assez bien et que l'OEB s'emploie à l'améliorer par la mise en place de nouvelles procédures d'examen, en revanche le système actuel de règlement des litiges, que tous ou presque pourtant, considèrent comme insatisfaisant, donne lieu à des débats très vifs et clivés dès qu'il s'agit de définir les contours du futur système juridictionnel unifié. La tension semble être à l'égal de celle que connaissent les débats sur la modification du régime linguistique. Pourtant il existe des convergences qui prouvent que les esprits ont évolué : il est en effet acquis en France, et dans de nombreux pays, qu'il faut réformer le système juridictionnel actuel et aboutir à un système unitaire, coiffé par une Cour supra nationale et donc centralisée. L'EPLA, décrit dans ses grandes lignes dans la chronique ci-après, est le fruit d'un travail original qui promeut un système ambitieux et réalise une articulation intéressante entre un niveau régional (1° degré) et un niveau central (2° degré). Il va très loin dans la définition du système envisagé, mais des questions techniques encore nombreuses et délicates restent à traiter .

Il pose aussi des questions de principe car il institue un ordre juridique propre, dans lequel une juridiction internationale autonome serait compétente pour connaître directement, en plein contentieux, de litiges privés. A notre connaissance, il n'existe pas de précédent. Les interrogations juridiques soulevées par une telle option sont évidemment nombreuses et d'importance, notamment au regard des exigences de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde relatif au procès équitable. Elles méritent un débat, le plus large possible et ... encore un peu de temps ! L'enjeu commande en effet que l'on prenne le temps de poursuivre la discussion.

Alain Girardet

*Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Créteil
Professeur associé à l'Université Paris XII*

La chronique du mois

L'EPLA : pour une meilleure défense du brevet européen ?

L'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevets européens (European Patent Litigation Agreement – EPLA) est le résultat d'une initiative, visant l'amélioration du règlement des litiges en matière de brevets européens, prise à l'occasion de la conférence intergouvernementale des membres de l'Organisation européenne des brevets (OEB) tenue à Paris le 25 janvier 1999. Ayant pour objectif l'amélioration de la défense des brevets européens, l'accroissement de la sécurité juridique ainsi que la promotion d'une interprétation et d'une application uniforme du droit européen des brevets, les Etats signataires à ce projet d'accord, facultatif à la Convention sur le brevet européen (CBE), s'engageraient sur un système judiciaire intégré comprenant des règles de procédure uniformes et une Cour d'appel commune. Dans le système actuel, le rôle de l'OEB se limite à la délivrance de brevets européens, laissant aux tribunaux nationaux le contentieux de la contrefaçon et de la validité de ces brevets (du fait de l'éclatement du brevet européen en un faisceau de brevets dont les effets sont ceux d'un brevet national dans les Etats pour lesquels il a été délivré). Il incombe donc aux titulaires de brevet d'intenter des actions en contrefaçon dans chaque Etat ou celle-ci se produit. Ces actions parallèles devant une pluralité de juges nationaux engendrent de nombreuses difficultés. On compte parmi elles des frais de procédure élevés, un manque de rapidité suivant les juridictions saisies, et de grandes disparités entre les décisions rendues entre les différents Etats, la divergence des décisions sur le fond, des dommages et intérêts de montant variable, une interprétation et application différentes des règles matérielles du droit des brevets harmonisé, des vues divergentes sur les litiges transfrontières et le risque d'un « *forum shopping* ». L'opportunité d'un tel projet d'accord, facilitant considérablement les actions en contrefaçon et en nullité de brevets européens au moyen d'une action unique portant ses effets dans plusieurs pays européens, s'est donc fait sentir face à tous ces défauts du système actuel.

Présentation de l'accord EPLA

Organisation juridictionnelle

S'agissant de l'organisation juridictionnelle, l'EPLA prévoit la création d'une « *Organisation européenne du contentieux des brevets* ». Compétente pour trancher les litiges en matière de contrefaçon et de validité de brevet européens, elle comprendrait une « *Cour européenne des brevets* » (CEB), elle-même constituée par un « *Tribunal de première instance* » (TPI), une « *Cour d'Appel* » et un Greffe. Le TPI serait composé d'une division centrale située au siège de l'Organisation et d'une pluralité de divisions régionales situées dans les Etats signataires. La Cour d'Appel serait, contrairement au TPI, unique et centralisée. Elle statuerait sur les appels contestant les décisions du TPI et servirait de « *Comité consultatif facultatif* » à la requête des tribunaux nationaux. La CEB serait contrôlée par un « *Comité administratif* » composé de représentants des Etats signataires. Ce comité aurait

par ailleurs des compétences visant le bon fonctionnement de l'Organisation telles que la création sur requête de divisions régionales, la nomination des juges et du greffier ainsi que l'exercice de pouvoirs législatifs et budgétaires importants.

Compétence territoriale et matérielle

L'EPLA prévoit l'application des dispositions des Conventions de Bruxelles (27 septembre 1968) et de Lugano (16 septembre 1988) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, pour définir la compétence territoriale. L'action devrait être portée devant la Division régionale la plus proche du domicile du défendeur si celui-ci a son domicile, ou un établissement, sur le territoire de l'un des Etats contractants de l'accord EPLA. En outre, il serait possible d'attirer devant la Division régionale du lieu où l'acte de contrefaçon aura été commis. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur aurait le choix entre plusieurs divisions régionales. La compétence matérielle attribuée à la CEB serait exclusive en matière de contrefaçon et de validité du brevet européen. Cette double compétence permettrait à la CEB de rendre des décisions portant à la fois sur la demande en contrefaçon et sur toute éventuelle demande reconventionnelle en nullité présentée par le défendeur. Les tribunaux nationaux resteraient compétents de manière résiduelle. Le demandeur conservera l'option de se tourner vers les juridictions nationales dans certains cas particuliers (cf. mesures conservatoires).

Vers une communautarisation de l'accord EPLA ?

Nécessité d'un tel accord ressentie au niveau communautaire

La nécessité de l'entrée en vigueur d'un système de règlement des litiges unifié des litiges tel que l'EPLA s'est faite aussi ressentir à l'occasion de deux arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) (CJCE, 13 juillet 2006, GAT c/ Luk, aff. n° C-4/03 et CJCE, 13 juillet 2006, Roche c/ Primus, aff. n° C-539/03, Propriété Industrielle, janvier 2007, étude n° 3, p. 20). Dans la première décision, la question posée à la Cour était de savoir si un tribunal peut statuer sur la contrefaçon et la validité d'un brevet européen sur la base d'un règlement CE n° 44/2001 et des Conventions de Lugano et de Bruxelles (article 16-4). La Cour a répondu que, eu égard à la position qu'occupe l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles dans le système de celle-ci et à la finalité poursuivie, il y a lieu de considérer que la compétence exclusive que prévoit cette disposition doit trouver à s'appliquer quel que soit le cadre procédural dans lequel la question de la validité d'un brevet est soulevée, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, lors de l'introduction de l'instance ou à un stade plus avancé de celle-ci : « *Il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'il édicte concerne tous les litiges portant sur l'inscription ou la*

validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception ». Dans la seconde décision, la question posée à la Cour était de savoir si un litige relatif à la contrefaçon d'un brevet européen par différentes entreprises dans différents Etats peut, sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles, être porté devant un seul tribunal dès lors que ces entreprises appartiennent au même groupe. Dans sa réponse, la Cour précise qu'en l'espèce, il ne saurait être conclu à l'existence d'une même situation de fait et de droit dès lors que les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés, mis en œuvre dans des Etats contractants différents, ne sont pas les mêmes (s'agissant de parties différentes du brevet, régies chacune par sa propre réglementation nationale), de telle sorte qu'il n'existerait pas de risque de décisions contradictoires en droit : « *Il y a lieu de répondre aux questions posées que l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'un litige en contrefaçon d'un brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents Etats contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces Etats, même dans l'hypothèse ou les dites sociétés, appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles* ».

La première décision nous indique qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'un même tribunal soit compétent pour statuer et sur la contrefaçon, et sur la validité d'un brevet. Cette réponse de la CJCE rejoint ce que préconise vivement le projet d'Accord EPLA s'agissant de la double compétence (contrefaçon et validité) de la CEB. En revanche, la seconde décision nuance indirectement la disposition EPLA visant à regrouper les actions en contrefaçon devant une même juridiction. Ces interrogations des juges nationaux reflètent donc bien l'intérêt que présenterait la mise en place d'un système judiciaire intégré comprenant des règles de procédure uniformes et une Cour d'appel commune.

Articulation avec l'ordre juridique communautaire

Selon certains commentateurs, le projet EPLA pose un certain nombre de difficultés à la Communauté européenne, qui n'est ni partie à la CBE ni membre de l'OEB. Une « *communautarisation* » de l'accord EPLA est prévue à son article 40. En vertu de ce dernier, la CEB (dès lors qu'elle est désignée comme juridiction nationale par les Etats signataires de l'EPLA qui seraient membres de l'Union européenne) pourrait poser des questions préjudicielles à la CJCE, sur l'interprétation du droit communautaire, dont les décisions auraient force obligatoire. Une telle disposition serait-elle suffisante à assurer une bonne articulation entre l'EPLA et l'ordre juridique communautaire ? Marc Guillaume, Directeur des Affaires civiles et du Sceau, répondrait par la négative à cette question. En effet, outre les difficultés constitutionnelles que pourrait poser ce projet ainsi que les garanties à apporter au regard des exigences du procès

équitable, celui-ci n'offrirait pas : « *de perspective réaliste à court ou moyen terme pour une unification du contentieux des brevets en Europe. Il serait condamné à rester un système optionnel au gré des ratifications des Etats et ne s'articulerait pas de façon satisfaisante avec l'ordre juridique communautaire. Nous aurions ainsi un système inextricable et un risque accru de décisions inconciliables en matière de contrefaçon et de validité de brevets* » (Gazette du Palais 20, 21 décembre 2006, Entretien, page 7).

Contraire à l'accord EPLA, ce dernier souhaite « *pour l'avenir du contentieux de la propriété industrielle* » la mise en place d'un juge communautaire pour le brevet européen. Le commissaire européen Charlie McCreevy semble lui favorable à une communautarisation de l'EPLA. Il s'agirait de faire converger le projet d'accord EPLA avec le brevet communautaire (http://ec.europa.eu/commission_barroso/mccreevy/speeches_en.htm (7 décembre 2006, SPEECH/06/786 ; Palimpseste n°10, décembre 2006, page 5). Ainsi, les Etats signataires de l'accord EPLA, qui seraient membres de la Communauté européenne, pourraient, par exemple, se voir délivrer un brevet communautaire.

En l'état actuel des débats, l'accord EPLA reste une solution favorable à l'amélioration du contentieux sur le brevet européen à condition d'être soumis à un contrôle communautaire.

Bibliographie :

Site de l'OEB : http://www.european-patent-office.org/epo/epl/index_f.htm :

Evaluation de l'impact sur le contentieux du brevet européen de l'Accord sur le règlement des litiges en matière de brevet européen ; Projet d'accord instituant un système de règlement des litiges en matière de brevets européen (2005) ; Projet de statut de la Cour européenne des brevets (20 février 2004) ;

Le contentieux futur du brevet européen. Enfin une solution ?, Axel Casalonga, Propriétés intellectuelles, Juillet 2006, n°20

Les contraintes du droit communautaire qui pèsent sur la création d'une Cour européenne chargée de connaître des litiges concernant les brevets européens, Vincenzo Scordamaglia, Propriété Industrielle, janvier 2007, étude n° 1, p. 9)



Louis Lozouet



Côme Chaine

L'interview



José MONTEIRO

Directeur du département international des marques de L'Oréal

Palimpseste : Vous êtes aujourd'hui directeur du Département International des Marques de L'Oréal. Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?

José MONTEIRO : J'ai commencé par faire le CEIPI (Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle) à la suite de ma maîtrise en droit. Par la suite, j'ai passé 5 ans en cabinet de conseil en propriété industrielle pour ensuite me tourner vers l'industrie. J'ai d'abord été dans le groupe Bongrain où j'ai créé le département Propriété Industrielle dans lequel je m'occupais à la fois des marques et des brevets. Après un passage à la tête du Département des marques de Sanofi, j'ai rejoint L'Oréal, groupe dans lequel je travaille depuis maintenant 13 ans.

P : Avez-vous également créé le département marque chez L'Oréal ou celui-ci existait-il déjà à votre arrivée ?

JM : A mon arrivée, le département marque existait déjà. En revanche, je l'ai structuré afin que celui-ci puisse gérer à partir de l'interne l'ensemble des questions relatives aux marques du groupe qui étaient auparavant confiées à plusieurs cabinets extérieurs. Le département gère depuis, à partir de la France l'ensemble des questions relatives aux marques quelque soit le pays ou l'entité concernée. C'est un domaine qui est donc, totalement centralisé ici en France. Le Département comprend 7 juristes tous spécialisés dans le domaine de la propriété industrielle ainsi que 9 assistantes.

P : Quelles sont les principales actions qui permettent au département de gérer les questions relatives aux marques du groupe ?

JM : Le département des marques s'occupe de l'ensemble des questions en rapport avec la vie des marques. Cela commence bien entendu par la liberté d'exploitation qui prend une part de plus en plus importante dans la fonction d'un juriste d'entreprise spécialisé dans le domaine des marques. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus aucun signe disponible dans le monde. Ainsi, lorsque le marketing envisage d'utiliser une marque nouvelle, la question qui se pose à nous n'est pas de savoir, si celle-ci est libre ou pas, mais de savoir combien d'obstacles devront être réglés pour pouvoir réaliser ce projet. Par ailleurs, la durée de vie des produits étant chaque jour plus courte et le consommateur aussi de moins en moins fidèle à une marque et de plus en plus attiré par la nouveauté, c'est à course effrénée aux nouveauxancements à laquelle nous assistons aujourd'hui. La deuxième partie des fonctions du département consiste dans la protection, proprement dite, des marques du groupe, c'est-à-dire, l'enregistrement de celles-ci ainsi que le suivi des procédures respectives. Enfin, la défense de la marque, au travers principalement de la lutte contre la contrefaçon, qui dans l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques se développe à un rythme très important, constitue la troisième de nos missions.

P: Comment appréhendez-vous le problème de la contrefaçon ?

JM : La contrefaçon se développe énormément du fait de la mondialisation, de la libéralisation des échanges commerciaux et du développement du commerce en ligne, à travers notamment les sites appelés irrégulièrement, de vente aux enchères. Contrairement à la situation antérieure, dans les années 1970 et 1980, la fabrica-

tion des produits de contrefaçon est très concentrée. En effet, la Chine est devenue l'atelier mondial de fabrication de la contrefaçon. 80 à 90 % des produits de contrefaçon qui circulent dans le monde sont d'origine chinoise. En ce qui concerne l'écoulement de cette masse énorme de produits de contrefaçon, les réseaux traditionnels (commerce souterrain, produits stockés dans l'arrière boutique, vendus souvent à la sauvette dans la rue, etc.) ont tendance à être également supplantés par ces sites dont l'anonymat des transactions favorise la fraude. Si je prends l'exemple de la parfumerie et des cosmétiques, environ 50 à 60 % des produits proposés à la vente sur les sites d'enchères, sont des faux. Cela vous donne une idée de l'ampleur du problème, des efforts notamment budgétaires que nos entreprises doivent consacrer à la lutte contre la contrefaçon à travers Internet. Notre tâche est encore plus difficile par la discussion autour de la responsabilité directe héritée de textes adoptés à un moment où les sites de vente aux enchères existaient à peine. Pour mieux cadrer ce débat je rajouterai que la lutte contre la contrefaçon de nos produits absorbe à elle seule le tiers de notre budget marques et a tendance à croire chaque année, d'environ 5%.

P : Vos fonctions vous permettent-elles de participer à des associations ou activités annexes, dans le domaine de la propriété industrielle ?

JM : Oui bien sûr et je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai eu l'occasion de présider l'APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles) pendant deux ans entre 2002 et 2004. Par ailleurs, depuis le début de ma carrière professionnelle, j'ai toujours gardé une activité d'enseignement sous forme de travaux dirigés dans le master du CEIPI. Je me suis aussi occupé pendant de nombreuses années du Groupe Marques du MEDEF ainsi que du Groupe Marques et Dessins & Modèles de l'UNICE qui constitue, pour vos lecteurs, la confédération des industries européenne, c'est-à-dire le regroupement des différents « Medefs » nationaux.

P : Pour ceux d'entre nous qui veulent se lancer dans cette voie, quels conseils pourriez-vous nous donner ?

JM : Je le dis souvent aux étudiants du CEIPI qu'il est préférable, lorsque vous débutez votre activité dans le domaine des marques, et si vous avez le choix, de commencer par un cabinet de conseil car celui-ci a des clients et donc des activités dans tous les domaines. Vous allez ainsi couvrir au niveau horizontal, beaucoup plus de secteurs que vous ne pourriez le faire dans une entreprise, généralement concentrée dans un secteur plus restreint. En effet, les problèmes de marque peuvent se poser de façon légèrement différente dans le domaine cosmétique, dans le domaine de la chimie ou dans celui des services par exemple. Par ailleurs, le cabinet est très formateur car il vous apprend la valeur de votre travail dans la mesure où vous êtes amené à facturer votre prestation au client. Enfin, je pense que le passage du cabinet à l'entreprise est beaucoup plus facile que le contraire. Un juriste en propriété industrielle qui aura travaillé pendant une période importante en entreprise aura plus de mal à se diriger vers un cabinet de conseil que le contraire.



Louis Lozouet

Brèves et jurisprudence

Le premier décret d'application de la loi DADVSI

Le premier décret d'application de la loi DADVSI, daté du 23 décembre 2006 et publié le 30 décembre 2006, relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins, a ajouté deux articles au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI): les articles R 335-3 et R 335-4. Le premier d'entre eux vise à sanctionner la détention ou l'usage d'un dispositif conçu pour porter atteinte à une mesure technique de protection. Le second concerne la détention ou l'usage d'un dispositif permettant de supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L 331-22 du CPI, c'est-à-dire qui accompagne l'œuvre et qui permet d'identifier le titulaire des droits ou les conditions d'utilisation de ladite œuvre. Ces actes sont désormais sanctionnés par des contraventions de 4^{ème} classe, passibles de 750 € d'amende. Cependant, une exception non négligeable permet d'échapper à cette sanction : « *Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.* »

(Décret n° 2006-1763)

L'atteinte portée à des droits antérieurs par une marque postérieure ne nécessite pas forcément que cette dernière soit effectivement exploitée

Cour de Cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2006

Par cet arrêt de rejet, la Cour de Cassation se prononce sur la question de l'exigence d'exploitation de la marque postérieure pour pouvoir porter atteinte à une marque antérieure. Selon la Cour, peu importe que la marque postérieure soit effectivement exploitée pour que l'atteinte à des droits antérieurs soit constituée. Il s'agissait en l'espèce d'une action en nullité de trois marques détenues par une société polonaise et comprenant la dénomination « Sobieski » pour désigner des produits du tabac. Or, le code de la santé publique interdit d'utiliser une marque rappelant des produits du tabac dans une publicité pour d'autres produits. L'existence de la marque postérieure « Jan III Sobieski » pour désigner de tels produits empêchait donc la société titulaire de la marque « Sobieski » de l'exploiter. Il suffit qu'il existe une « évocation dans l'esprit du public » lui permettant de rapprocher la marque de produits du tabac pour que son exploitation dans d'autres secteurs soit interdite. En autorisant l'existence de la marque postérieure, la Cour aurait privé la société titulaire de la marque « Sobieski » de toute politique de communication, ce qui aurait anéanti la commercialisation de ses produits. C'est pourquoi, l'arrêt précise que l'exploitation de la marque postérieure importe peu pour qu'une atteinte à des droits antérieurs, au sens de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, soit caractérisée.

L'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre

Cour de Cassation, 1^{re} chambre civile, 5 décembre 2006

En 1983, Didier Barbelivien et Gilbert Montagné, auteur et compositeur de la chanson « On va s'aimer » ont cédé à deux sociétés italiennes les droits d'exploiter directement cette œuvre et d'autoriser d'autres personnes à l'utiliser, notamment à des fins publicitaires. Il était même prévu au contrat que la chanson pouvait subir des modifications « parodiques du texte ». Les auteurs, surpris de voir leur chanson adaptée par les restaurants Flunch sous le titre « On va fluncher » ont saisi la justice en vue de faire cesser cette exploitation. En 2003 déjà, la 1^{re} chambre civile de la Cour de Cassation, renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris, avait donné raison aux deux auteurs en cassant une décision affirmant qu'ils avaient effectivement cédé leurs droits sur cette chanson. Le 5 décembre 2006, la Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre.

Selon elle, « *Toute modification, quelle qu'en soit l'importance, apportée à une œuvre de l'esprit, porte atteinte au droit de son auteur, au respect de celle-ci.* ». Enfin, « *Le principe d'ordre public de l'inaliénabilité du droit au respect de l'œuvre s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisations, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder.* »

(www.legifrance.gouv.fr)



Dorothée Gardella



Noémi Dangy

L'arrêt du mois

L'affaire Hallyday : épilogue de la rupture du contrat entre l'artiste et son producteur

Le litige survient à la suite de la rupture anticipée du contrat d'enregistrement exclusif du 9 décembre 2002 dans lequel l'artiste interprète cède au producteur les droits voisins. Le chanteur estimait que la rupture de son contrat avec Universal Music mettait fin à la cession de ses droits sur ses chansons enregistrées avant et après la cessation des relations contractuelles. L'artiste mécontent saisit le Conseil de Prud'hommes qui, dans une décision du 2 août 2004, enjoint la maison de disques de restituer « *les bandes mères de son interprétation depuis l'origine* ».

Insatisfait de la décision, Universal interjette appel. Le 12 avril 2005, la cour d'appel de Paris infirme la décision de première instance en refusant la restitution des bandes mères. Le chanteur forme alors un pourvoi en cassation.

L'arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par Johnny Hallyday et met fin au feuilleton juridique traitant des conséquences de la rupture d'un contrat d'artiste, selon que ce dernier soit résolu ou résilié.

La fin du contrat d'enregistrement n'entraîne pas une remise en cause des cessions antérieures

« La résiliation, d'un commun accord, du contrat d'enregistrement exclusif, n'y met fin que pour l'avenir de sorte qu'elle n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat ».

En reprenant la position de la Cour d'Appel de Paris, la Chambre sociale donne raison à Universal Music en décidant que les cessions ayant porté sur les prestations du chanteur, depuis 1961 jusqu'à la date de rupture du contrat, demeurent valables. La maison de disque, cessionnaire, reste donc propriétaire des droits d'exploitation.

Cette solution n'est pas nouvelle : la chambre civile de la Cour de Cassation avait déjà tranché la question dans un arrêt du 5 juillet 2006 qui opposait la chanteuse Guesh Patti à son producteur. La Cour de Cassation avait décidé que la résiliation du contrat « *n'y mettait fin que pour l'avenir* ».

Donc, en l'espèce, les faits étant semblables, la même solution a été retenue.

La restitution des bandes mères

La Cour de Cassation devait se prononcer sur l'intéressante question de la propriété des bandes mères. Une précédente affaire, « MC Solaar », avait donné lieu à l'arrêt du 21 juin 2004 approuvant la remise des supports par le producteur à l'artiste interprète.

La même solution n'a pu être appliquée, l'hypothèse de l'affaire « MC Solaar » étant quelque peu différente : Le contrat d'enregistrement avait été résolu. Dès lors, rétroactivement, il n'y avait jamais eu de cession de droit.

En l'espèce, le contrat avait été résilié, par conséquent le contrat d'enregistrement exclusif conclu par Johnny Hallyday demeurait pour le passé mais aussi pour une période future. Par conséquent, remettre les matrices à l'artiste lui aurait permis d'exploiter le catalogue lui-même, ou par l'intermédiaire d'un autre producteur, au préjudice d'Universal Music France – pourtant toujours cessionnaire des droits.

Cette solution, favorable aux producteurs, leur permet à la fin du contrat d'exclusivité passé avec leur artiste, de conserver sans crainte la propriété des enregistrements qu'ils ont produit, et cela en contre partie de lourds investissements financiers.

Bibliographie :

Légipresse n° 223, III, pp.138s. Arrêt de la cour d'appel de Paris 12 avril 2005.



Vanessa Santos



Marie Golfier

L'article du mois

Quand le droit des dessins et modèles rencontre le droit de la concurrence en matière de pièces détachées automobiles

Le Conseil de la Concurrence, le 6 juillet dernier, a statué sur une demande de la SARL TNC Distribution tendant à faire reconnaître des pratiques anti-concurrentielles qu'elle estimait exercées par les sociétés titulaires des marques Peugeot, Citroën et Renault en matière de pièces détachées automobiles « visibles ». (Décision n° 06-D-19, 6 juillet 2006).

TNC Distribution, ayant pour activité la commercialisation de pièces détachées de rechange automobiles fabriquées en Europe, Asie et Amérique latine, dénonçait une entente tacite entre les marques Peugeot, Citroën et Renault et des abus de position dominante de leur part, l'empêchant d'importer et de vendre ses pièces détachées sur le territoire français, notamment par des actions en contrefaçon. Sous le prétexte pour ces marques de protéger leur droit de propriété intellectuelle, ces pratiques auraient méconnu le principe de libre circulation des marchandises (article 28 du Traité CE). La protection des pièces détachées automobiles, thème débattu depuis longtemps, avant même la directive communautaire du 13 octobre 1998, transposée en droit interne par l'ordonnance du 25 juillet 2001, soulève encore aujourd'hui des questionnements pour les fabricants de pièces détachées automobiles. A l'appui de la décision du 6 juillet 2006, nous allons retracer une évolution du droit en la matière et tenter de cerner les problèmes qui se posent actuellement.

Tout d'abord, la société TNC Distribution dénonce une entente tacite entre Peugeot, Citroën et Renault, matérialisée par leurs actions en contrefaçon à son encontre (entente horizontale), par leur réglementation sur les prix, par leurs monopoles sur le marché en l'interdisant aux revendeurs indépendants, par leur limitation de réseaux de distribution (ententes verticales). TNC Distribution invoque, également, des abus de position dominante concernant leurs pratiques de prix (cf également supra). Avant même l'ordonnance du 25 juillet 2001, la jurisprudence communautaire Renault Maxicar (CJCE 5 octobre 1988, 53/87) a retenu une solution pour des faits similaires concernant des éléments de carrosserie et a posé les principes en la matière. La Cour de Justice des Communautés Européennes avait énoncé, premièrement, que constitue la substance du droit exclusif du titulaire d'un brevet pour modèle ornemental le fait de s'opposer à la fabrication, exportation ou importation par des tiers de produits incorporant le modèle sans son consentement. Sous cette réserve, qu'en vertu de l'article 36 (devenu 30) du Traité CE, « les restrictions à l'importation ou à l'exportation justifiées par des raisons de

protection de la propriété intellectuelle et commerciale sont admissibles pour autant qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres ».

La Cour a ensuite pris le soin de relever que le seul fait d'être titulaire d'un droit de protection de propriété intellectuelle accordé par la loi et d'exercer ce droit contre des tiers non autorisés à reproduire le produit visé ne constitue pas un abus de position dominante et que la supériorité des prix pratiqués par la titulaire peut se justifier par les coûts de création et de réalisation du produit breveté.

Le 6 juillet 2006, le Conseil rappelle les termes de cette jurisprudence toujours actuelle, même après l'ordonnance du 25 juillet 2001.

Il ajoute également, qu'en vertu de la jurisprudence Volvo/Erik Veng (CJCE 5 octobre 1988, 238/87), le refus du titulaire du droit d'accorder une licence sur son produit ne peut constituer en lui-même un abus de position dominante.

En plus des principes énoncés, TNC Distribution n'apporte aucun élément au soutien des moyens qu'elle invoque. Le Conseil de la Concurrence ne retient donc pas ses prétentions. D'autre part, il nous faut expliciter le terme de pièces « visibles » de remplacement pour automobiles qu'utilise la décision du 6 juillet 2006. En effet, l'ordonnance du 25 juillet 2001 est venue préciser les éléments protégés par le droit des dessins et modèles exigeant un caractère propre, nouveau, (article L511-2 du CPI) et visible de l'objet, article L511-5 du CPI qui énonce que « le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final [...], b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre. [...] ».

Dès lors seuls les éléments visibles sont protégés, c'est à dire les pièces de rechange de carrosserie automobile ; protection soumise à l'article L511-8 qui exclut les pièces dont l'apparence est dictée par la fonction technique du produit et les pièces d'assemblage, même si elles sont visibles.

C'est la raison pour laquelle le Conseil de la Concurrence précise dans sa décision du 6 juillet 2006 qu'il statue sur la commercialisation des pièces « visibles » de remplacement pour automobile, les autres pièces ayant été exclues de la protection de la propriété intellectuelle par l'ordonnance de 2001.

TNC Distribution, dans la décision de 2006, innove en avançant le concept de « clause de réparation » pour lui ouvrir un droit d'accès au marché qui lui semble refusé par un abus de position dominante des marques Peugeot, Citroën et Renault. Lors de la rédaction de la directive communautaire de 1998, la Commission Européenne avait envisagé une « clause de réparation » prévoyant qu'au bout de 3 ans après la mise sur la marché, les dessins et modèles auraient été librement reproductibles. Cette clause n'avait pas été retenue à l'époque mais est réapparue dans une proposition de directive en 2004 (SEC (2004) 1097) déposée par la Commission Européenne, à nouveau, « visant à libéraliser dans l'ensemble de l'Union le marché des pièces de remplacement, en proposant de ne plus permettre l'octroi de droits exclusifs sur le fondement de la protection du droit des dessins et modèles pour les pièces visibles de réparation des produits complexes ».

Cette proposition n'a pas été retenue pour l'instant. N'étant donc pas du droit positif, le Conseil de la Concurrence refuse de l'appliquer dans la présente décision.

TNC Distribution voit donc sa demande rejetée, l'utilisation du droit de la concurrence n'ayant pas réussi à contrecarrer l'« hyper » protection de la propriété intellectuelle. Mais rien n'est joué et la clause de réparation verra peut-être le jour prochainement dans les réglementations...

Bibliographie :

Décision du Conseil de la Concurrence, 6 juillet 2006, n°06-D-19.

Arrêt Renault Maxicar, CJCE 5 octobre 1988, 53/87.

La protection par le droit des dessins et modèles des éléments participant à l'esthétique extérieure des véhicules automobiles, en application des dispositions de l'ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 réformant le Code de la Propriété Intellectuelle, Georges Bonet, Propriété Industrielle, janvier 2003, n°6.

Jurisprudence récente de la Cour de Cassation en matière de contrefaçon, Mme P. Beaudonnet, conseiller référendaire à la Cour de Cassation, www.courdecassation.fr

Droit de la propriété intellectuelle/droit de la concurrence, Petites affiches, n°226, 13 novembre 2006, chronique par Edith Baccichetti, avocat associée cabinet Landwell & associés.



Hélène Beauciel

Les membres de l'équipe de rédaction de Palimpseste,
publication de l'association LEXPIA des étudiants du Master II
professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée de
l'Université Paris XII,
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2007

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