



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
L'interview	p.4
Brèves et jurisprudence	p.5
L'arrêt 1	p.6
L'arrêt 2	p.7
L'article	p.8

Association  
LEXPIA

### Directrice de publication

Myriam Rak

### Membres du bureau de LEXPIA

Louis Lozouet -  
Président

Myriam Rak -  
Vice-présidente

Anaïs Gimbert -  
Secrétaire

Marie Golfier -  
Trésorière

### Mise en page

Myriam Rak

### Contact

[lexpia@hotmail.fr](mailto:lexpia@hotmail.fr)

Retrouvez Palimpseste  
sur le site :  
[www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

## Éditorial

### LES SOURCES DU DROIT D'AUTEUR DANS TOUS LEURS ETATS



Le droit d'auteur a toujours été une discipline assez rebelle aux sources traditionnelles du droit. En effet, c'est bien souvent la jurisprudence qui a inspiré le législateur pour édicter des institutions fondamentales du droit d'auteur (par exemple le droit moral). Et force est de constater que cette même jurisprudence a trouvé fréquemment sa source d'inspiration dans la doctrine (v. par exemple la théorie de l'unité de l'art).

De nos jours, le droit d'auteur semble offrir une loi omnipotente et toute puissante, qui combat parfois la jurisprudence (v. par exemple la récente question des antennes satellites installées par les copropriétés). Mais cette loi est essentiellement d'inspiration communautaire. En effet, rares sont les textes légaux qui sont d'origine franco-française. Il faut remonter à la loi de 1995 sur la reprographie pour en trouver un qui ait une certaine ampleur. Pourtant, malgré les apparences, il semble bien que la loi, en tant que source du droit, se porte assez mal en droit d'auteur. En effet, la création des normes légales semble tourner au cauchemar. Il suffit, pour s'en convaincre, de suivre le parcours ubuesque du texte qui a fini par devenir presque miraculeusement la loi du 1<sup>er</sup> août 2006. Cette loi a servi de paratonnerre pour attirer toutes les difficultés qui sont susceptibles de présider à l'élaboration d'un texte légal. Mais, surtout, la loi, en tant que source, ne sort pas grandie de ce processus législatif. En effet, comment oublier l'éclatante censure du Conseil constitutionnel qui, sur bien des aspects (et notamment à propos de la métamorphose du délit de contrefaçon en contrevention dans certains cas), a des allures de camouflet pour la loi ? Et la loi, même publiée au Journal Officiel, n'est pas à l'abri des tourments. Ainsi, plus de 8 mois après son entrée en vigueur, la loi du 1<sup>er</sup> août 2006 attend toujours nombre de ses décrets d'application, ce qui revient, *de facto*, à paralyser plusieurs de ses dispositions-phares (v. par exemple la mise en place de l'Autorisation de régulation des mesures techniques). Le pouvoir réglementaire tient ici le pouvoir législatif en l'état. Et lorsque la loi n'est pas paralysée par l'inertie (consciente ou non) du pouvoir réglementaire, elle subit, de plein fouet, la circulaire, cette étrange source administrative du droit privé ! Ainsi, la toute récente circulaire sur le droit pénal issu de la loi du 1<sup>er</sup> août 2006 prouve la volonté du Gouvernement de gommer la dureté, réelle ou supposée, de la loi à l'encontre des petits contrefacteurs amateurs. Alors même que le destinataire de la circulaire risque de la connaître davantage que la loi qu'elle est censée éclairer, force est de constater que, en recommandant la clémence à l'égard des petits contrefacteurs qui s'adonnent aux joies des échanges de fichiers, la circulaire tente d'éradiquer les effets de la censure du Conseil constitutionnel : chassez la contrevention par la censure, elle revient insidieusement par la circulaire ! Et, pour compléter ce sombre tableau, il faut aussi constater que bien des combats du droit d'auteur se livrent loin de la loi. Les controverses relatives à la protection des fragrances par le droit d'auteur se livrent en dehors du cadre légal. Il en est de même des débats qui concernent l'accès licite à l'œuvre pour réaliser la copie privée. Et lorsque la loi prévoit des normes, il arrive que les professionnels concernés ne lui fassent pas confiance. C'est ainsi que bien des dispositions du contrat de production audiovisuelle sont ignorées par les professionnels. Ainsi, on continue de céder des droits malgré une présomption de cession légale. Quant aux règles qui gouvernent la rémunération, elles sont bien souvent inapplicables. Consciente des limites de son intervention, la loi a préféré laisser les professionnels parvenir à des accords pour ensuite permettre au pouvoir réglementaire de les rendre obligatoire à l'égard de tous les professionnels concernés. C'est ainsi que l'arrêté du 15 février 2007 a rendu obligatoire des protocoles d'accord concernant notamment la rémunération des auteurs lorsque les films sont exploités sous forme de « VOD » (vidéo à la demande).

Au crépuscule de leur année d'étude, cette riche actualité concernant les sources du droit d'auteur ne peut que convaincre encore davantage les étudiants de l'actuelle promotion du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée qu'ils ont bien eu raison de se spécialiser dans cette discipline : rien n'y est jamais paisible, tout y est toujours agité... pour le plus grand bonheur du juriste qui, constamment, se trouve confronté à des défis nouveaux !

**Christophe CARON**

Professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris XII  
Directeur du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée  
Avocat à la Cour

## La chronique du mois

### Conflits de lois dans le temps : quid du droit applicable aux dessins et modèles déposés antérieurement à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ?

#### Les enjeux de l'ordonnance du 25 juillet 2001

Les règles relatives aux conflits de lois dans le temps sont régies par l'article 2 du Code civil qui prévoit l'application immédiate de la loi nouvelle concernant les effets futurs des différentes situations juridiques. Néanmoins, en ce qui concerne les conditions de création ou d'extinction d'une situation, ces dernières devraient être régies par la loi en vigueur au jour de la création ou de l'extinction de ladite situation.

L'ordonnance du 25 juillet 2001 a opéré une modification significative des dispositions relatives à la protection des dessins et modèles. Le droit qui en résulte, fortement influencé par les dispositions communautaires, se distingue des dispositions antérieures, notamment sur les modalités d'acquisition et de validité du droit. L'ordonnance de 2001 a réitéré l'exigence de nouveauté et a ajouté que le dessin et modèle doit avoir un caractère propre. Dorénavant, le critère de nouveauté s'apprécie à la date du dépôt et non plus à la date de création. Cette dernière est définie en des termes objectifs et ne se confond plus avec l'exigence d'originalité. L'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle la définit comme l'absence de divulgation antérieure au dépôt. Le caractère propre est la seconde condition de validité, ce dernier s'appréciant par comparaison entre le nouveau modèle et ceux connus de l'art antérieur.

L'ordonnance du 25 juillet 2001 a engendré certaines difficultés d'appréciation eu égard à l'appréciation de la validité d'un titre délivré avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Faut-il appliquer la loi en vigueur au moment de la naissance du droit ? Ou faut-il envisager le droit en question à l'aune de la loi nouvelle ?

Depuis 2001, la jurisprudence semble hésitante quant aux dispositions à appliquer aux dépôts effectués avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

#### Un panorama de la jurisprudence

Un modèle déposé avant la réforme doit-il répondre aux conditions de l'ordonnance ou aux conditions existant lors de son dépôt et issues de la loi du 14 juillet 1909 ?

L'ordonnance est entrée en vigueur le 30 juillet 2001. Selon le principe de non rétroactivité des lois, elle devrait donc régir les litiges concernant des dessins et modèles déposés à compter du 30 juillet 2001. Le principe d'application immédiate de la loi nouvelle ne vaut que pour les effets que la situation juridique en cours engendre postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Et le juge n'a, en l'absence de dispositions l'y autorisant dans la loi considérée, la possibilité de donner un effet rétroactif à une loi que lorsqu'il s'agit d'une loi interprétative, ce qui ne semble pas être le cas de l'ordonnance du 25 juillet 2001.

Cependant, la jurisprudence n'applique pas de manière uniforme ces principes. C'est ainsi que l'on rencontre de nombreuses décisions qui font une application immédiate des nouveaux critères du Livre V et d'autres qui continuent d'appliquer le droit antérieur. La première décision qui a répondu à la loi applicable en matière de propriété intellectuelle est un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 7 novembre 2001 relatif à un modèle de chaussures déposé le 22 mars 1999. Les juges ont examiné la validité du modèle au regard de l'article L 511-2 modifié du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils ont donc fait une application rétroactive de l'ordonnance du 25 juillet 2001 pour un modèle déposé antérieurement à son entrée en vigueur. De même, la Cour d'appel de Paris, le 28 novembre 2001, a jugé que le droit nouveau était applicable pour un modèle de verre déposé en 1996. Les décisions rendues depuis 2003 font apparaître une divergence entre les deux formations de la quatrième chambre de la Cour d'appel de Paris. La section A applique le plus souvent les règles nouvelles aux dessins et modèles déposés antérieurement (par exemple : CA Paris 15 juin 2005, CA Paris 9 février 2005). Alors que la section B applique les règles anciennes notamment dans un arrêt du 18 février 2005 où elle précise que, s'agissant d'un modèle déposé le 24 janvier 2000, « *la validité des modèles litigieux doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article L 511-3 du CPI dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001, la protection ayant été acquise par le dépôt et son enregistrement sous l'empire de la loi ancienne* ». De même, la Cour d'appel de Douai, le 31 janvier 2006, a suivi la position de la section B de la quatrième chambre en retenant que « *la régularité d'une situation juridique s'apprécie au regard de la loi sous l'empire de laquelle elle s'est constituée, il convient d'apprécier la validité des dépôts au regard des textes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance* ».

Malgré ces nombreuses divergences, la question de l'application dans le temps des dispositions nouvelles a enfin été posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2006.

Dans cette affaire, le titulaire d'un modèle de conteneur pour récupération de piles usagées déposé en 1997 et son exploitant ont agi en contrefaçon contre une société qui utilisait le même modèle. La Cour d'appel a admis la nullité du modèle en se fondant sur les dispositions de la loi du 14 juillet 1909 dont il résulte qu'une antériorité non divulguée pouvait priver un modèle de nouveauté. Alors que selon l'ordonnance de 2001, cette antériorité n'est pas destructrice de nouveauté car elle n'a pas été divulguée. La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que : « *mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que la validité du droit attaché à un dépôt de modèle s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit, et a exactement fait application à ce propos de la loi applicable à cette date, la loi nouvelle ne régissant que les faits de contrefaçon commis après son entrée en vigueur* ».

A travers cet arrêt, la juridiction suprême entend fixer la jurisprudence contradictoire des juges du fond. La validité d'un dépôt de dessin et modèle doit dorénavant s'apprécier au regard de la législation en vigueur au moment du dépôt. Ce sont donc les règles antérieures à l'ordonnance de 2001 qui doivent s'appliquer pour apprécier la validité d'un dessin et modèle délivré avant cette date. *A contrario*, les dispositions de l'ordonnance de 2001 s'appliquent pour tous les dessins et modèles déposés à partir 30 juillet 2001. La même chambre de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt précédent dans une décision du 6 février 2007 relatif à un modèle de pot et cache-pot déposé en 1999 : « la Cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions applicables à la validité du dépôt d'un modèle étaient celles en vigueur à la date du dépôt et a fait application de l'article L 511-3 du CPI dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ».

### Conséquences pratiques du conflit de lois

Il y a donc lieu d'espérer que suite à ces arrêts de la plus haute juridiction, la question de l'application de l'ordonnance dans le temps va être réglée et inspirera les juges du fond. C'est en faveur de la sécurité juridique que la question devait être tranchée. Il était en effet injuste que le titulaire d'un dessin ou modèle l'ayant déposé avant l'ordonnance de 2001, en respectant donc les conditions de protection définies par la loi du 14 juillet 1909, se voit quelques années plus tard privé du bénéfice de cette protection au motif que celle-ci aurait été remplacée par une législation plus contraignante. Il ne peut se voir contraindre de respecter des conditions qu'il ignorait au moment du dépôt car celles-ci n'étaient pas encore requises. L'application immédiate de l'ordonnance de 2001 aurait pour conséquence d'invalider tous les dépôts valables sous l'empire de la loi ancienne car ces derniers ne rempliraient pas les nouveaux critères. Respecter le principe de non-rétroactivité apparaissait comme la solution la plus sage. Cependant, cette position va impliquer la co-existence des anciennes règles issues de la loi de 1909 pour les dessins et modèles déposés avant le 30 juillet 2001 et des nouvelles figurant au livre V réformé en 2001. Par ailleurs, il restera la possibilité pour le titulaire d'un dessin ou modèle d'invoquer également la protection au titre du droit d'auteur. Le cumul de protection permet à une création d'être protégée en tant que dessin et modèle déposé et également en tant qu'œuvre de l'esprit si la condition de création de forme originale est remplie.

### L'absence de droit commun des conflits de lois dans le temps en matière de propriété intellectuelle.

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, il n'existe pas de droit commun des conflits de lois dans le temps. Pour le droit des marques, la solution retenue est analogue à celle posée par l'arrêt de la Cour de cassation le 4 juillet 2006. En effet, la jurisprudence décide que les marques sont soumises aux règles applicables au jour de leur dépôt ce qui implique bien souvent une référence à l'ancienne loi de 1964. En ce qui concerne le droit des brevets, leur validité s'apprécie également au jour où il a été délivré.

Par conséquent en propriété industrielle les règles applicables en matière de conflit de lois dans le temps et les solutions retenues par la jurisprudence sont assez similaires ; en ce sens que c'est le moment de création du droit qui est pris en compte pour apprécier la validité d'un titre. En revanche pour le droit d'auteur, la Cour de cassation a décidé le contraire dans un arrêt du 18 juillet 2000 relatif à des photographies prises en 1950. A l'époque le droit applicable était constitué par une loi de 1793 qui ne connaissait pas de définition du procédé photographique. La question essentielle dans cette affaire était de savoir si les clichés en cause devaient être soumis à la loi de 1793 qui ignorait le genre des photographies documentaires de sorte que l'auteur aurait été débouté de ses demandes. Les juges ont rendu un arrêt de principe en matière de droit transitoire de la propriété littéraire et artistique ; elle a souligné que « la loi qui a vocation à s'appliquer est celle qui est en vigueur à la date de l'acte qui provoque la mise en œuvre de la protection légale ». C'est donc le jour où il convient de protéger le bien incorporel qui compte et non pas celui de la création comme cela est le cas en propriété industrielle.

Cette solution s'explique par le fait qu'en droit d'auteur la naissance du droit n'est pas soumise au respect de certaines règles spécifiques telle que le dépôt.

Ces divergences au sein de la propriété intellectuelle démontrent qu'il serait judicieux d'envisager une théorie générale des conflits de lois dans le temps.

### Bibliographie :

*Cass. 1<sup>ère</sup> civ., 18 juillet 2000, Dudognon c/ Cogedim presse*

*TGI de Paris, 3<sup>ème</sup> ch., 7 nov. 2001, G. Rautureau c/ Athénais*

*CA Paris, 4<sup>e</sup> ch.A, 28 nov 2001, Sté Durobor / Sté Verrerie Cristallerie d'Arques*

*CA Paris 4<sup>e</sup> ch.B, 18 févr. 2005, Mobilier sanitaire de Paris c/ Culina Meublex*

*CA Douai 1<sup>e</sup> ch., 31 janv. 2006, Compagnie Europe c/ Foir'fouille*

*Cass. Comm., 4 juill. 2006, Sté Jeantet Sarl c/ Sté Slymag Super U Sarl*

*Cass. Comm., 6 février 2007, Les jardins du Printemps c/ Lampien Provence*

*Comm. com. electr. 2006, comm. 151, note Ch. CARON*



Vanessa Santos



Marie Golfier

## L'interview



**Nathalie Dreyfus,**  
*Conseil en Propriété Industrielle,*  
*Dreyfus & associés,*  
*Expert auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI*

### Palimpseste : Pourriez-vous nous parler de votre parcours ?

**Nathalie Dreyfus :** J'ai fait le début de mes études à l'Université Robert-Schuman à Strasbourg. J'ai été vite sensibilisée à la propriété intellectuelle puisque, très tôt, j'ai eu des cours dans cette matière en raison de la présence du CEIPI. Par la suite, j'ai participé aux premiers échanges ERASMUS de l'Université de Strasbourg qui étaient jumelés avec l'Université de Leicester en Angleterre. Après ma maîtrise en droit, je suis partie à Paris faire le DEA de Propriété Intellectuelle du professeur Françon. Je me suis ensuite orientée vers la profession de Conseil en Propriété Industrielle et j'ai passé le diplôme du CEIPI en formation continue. Après de nombreuses années d'expérience dans des cabinets dans lesquels je ne trouvais pas la façon dont je voulais exercer le métier, j'ai monté ma propre structure.

### P : Comment décririez-vous l'activité de votre cabinet ?

**ND :** Notre activité se définit avant tout par la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et leur valorisation, que ce soit pour les marques, les dessins & modèles, le droit d'auteur et les brevets. La spécificité de notre cabinet est d'être orienté « *nouvelles technologies* ». En effet, nous traitons plus particulièrement le sujet des nouvelles technologies dans le cadre de la propriété intellectuelle. Pour ce qui concerne la défense des marques sur Internet, nous aidons et conseillons chaque client, selon son activité, à mettre en place sa stratégie de défense. Il s'agit pour nous de trouver des solutions pour faire de la prévention. A cet effet, nous avons développé un système de surveillance spécifique des noms de domaine et des sous noms de domaine. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de surveillance, préventif ou offensif, sur les sites de ventes aux enchères (e-bay, yahoo) et une surveillance sur les ad-words, tout cela au niveau mondial.

### P : Quelle est l'importance, aujourd'hui, des conflits entre les marques et les noms de domaine ?

**ND :** En matière de protection, de stratégie de protection, de défense et de valorisation des marques, on ne peut plus ignorer l'aspect nom de domaine. En effet, la jurisprudence est claire : un nom de domaine, sous certaines conditions, peut constituer un droit opposable à une marque. Au niveau de la protection, si on souhaite créer un site Internet, une société ou une nouvelle marque, il faut inclure dans les recherches d'antériorités, non seulement les recherches parmi les marques et les noms de société mais également une recherche d'antériorités sur les noms de domaine et une vérification de la disponibilité au niveau des noms de domaine. S'agissant de la défense, on ne peut également plus s'abstenir de surveiller les noms de domaine. Le cybersquatting évolue car on ne retrouve plus le cybersquatting « *de papa* » (il s'agit d'un nom de domaine réservé, correspondant précisément à une marque notoire et qui est offert à la vente par le réservataire pour un montant très excessif). Par contre, on retrouve des phénomènes beaucoup plus complexes comme des mises en place de redirection vers des sites de parking. Alors que l'on s'attendait à une baisse du cybersquatting, on constate au contraire une augmentation selon les chiffres de l'OMPI. Cela est dû à une ouverture plus grande sur les actions possibles sur lesquelles on peut réagir par des

procédures UDRP. Auparavant, ces procédures étaient réservées aux noms de domaine génériques Gtld tels que *.com*, *.org*, *.net* et *.mobi*. Désormais, de nombreuses extensions nationales CCtld comme *.fr*, *.es*, *.ch* peuvent faire l'objet d'actions extrajudiciaires, ce qui prouve le succès de la procédure. Le volume des contentieux est donc plus important. C'est le cas pour la France où par le biais d'une procédure PARL (dérivé d'une procédure UDRP), on peut agir à l'encontre d'un nom de domaine en *.fr* au niveau de l'OMPI. Par ailleurs, l'ouverture des nouveaux noms de domaine génériques, comme le *.mobi*, a fait l'objet de nombreuses réservations frauduleuses. L'extension du *.in* pour l'Inde a généré du cybersquatting à l'ancienne. Enfin, il existe un gros courant de cybersquatting sur la Chine pour le *.cn* et ses dérivés et on attend l'ouverture du *.asia* qui devrait remporter un grand succès dans les prochains mois et susciter là aussi du contentieux extrajudiciaire ou judiciaire.

### P : Quelles sont les voies de résolution de ces conflits ?

**ND :** Dans un premier temps, nous essayons toujours de tenter de trouver une solution amiable. Il est préférable d'obtenir le transfert amiable du nom de domaine avec un engagement de ne plus utiliser la marque, plutôt qu'un mauvais litige. Sinon, nous avons la possibilité d'engager une procédure extrajudiciaire devant des centres d'arbitrage et de médiation habilités par l'ICANN pour gérer les procédures UDRP. Il existe quatre centres compétents dont le plus connu est celui de l'OMPI. Parmi les trois autres, l'un d'entre eux prend une grande importance. Il s'agit de l'ADNDRC, également en charge du *.cn* pour la Chine. Tous ces centres peuvent gérer des conflits de noms de domaine génériques. Il existe aussi des spécificités en fonction des centres qui peuvent avoir une exclusivité sur certains noms. Par exemple, le *.us* est géré uniquement par le NAF aux Etats-Unis, le *.cn* par l'ADNDRC et le *.fr* par l'OMPI. En outre, il est toujours possible de recourir à des actions devant les tribunaux, qui d'ailleurs ne s'estiment généralement pas liés par ces décisions UDRP.

### P : Quelques mots sur le métier de Conseil en Propriété Industrielle ?

**ND :** Il s'agit d'un métier très différent et complémentaire de celui d'avocat. La spécificité du Conseil est qu'il est très proche de la société au quotidien. Nous suivons la société dans certaines décisions qui peuvent être prises de façon régulière et pas seulement en cas de contentieux. C'est un métier très international et cette profession est à la fois technique et juridique. Pour ce qui est du cabinet Dreyfus, nous travaillons en partenariat, avec un cabinet de brevets très innovant car spécialisé dans les biotechnologies, la chimie et la pharmacie, ce qui complète notre offre en matière de nouvelles technologies. Notre métier nécessite d'allier à la fois rigueur, méthode et créativité, ainsi qu'une bonne connaissance des langues et notamment de l'anglais. Enfin, il s'agit d'un métier très attrayant puisque nous sommes à la genèse de tout ce qui est innovation, que ce soit innovation technique par les brevets, innovation marketing pouvant être protégée par le droit d'auteur ou innovation d'un produit par les marques.



Louis Lozouet.

## Brèves et jurisprudence

### *Cour d'appel de Paris, 14 février 2007 : Les juges du fonds résistent et protègent les œuvres olfactives*

Dans un arrêt du 13 juin 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation se refusait à protéger les œuvres olfactives au titre du droit d'auteur considérant celles-ci comme relevant du savoir faire.

Malgré cette décision, certains juges du fonds et notamment la Cour d'appel de Paris (14 février 2007) résistent et protègent les œuvres olfactives au titre du droit d'auteur. En effet, selon ces juridictions, exclure les parfums de la protection reviendrait à exclure un genre entier d'œuvre, la liste de l'article L. 112-1 CPI sur la qualification d'œuvre de l'esprit n'étant pas exhaustive, cette exclusion n'est pas fondée. De plus, le mode de fixation des œuvres n'est pas un critère légal de protection (la question de la protection des œuvres orales ne se pose pas). Enfin, dès lors qu'une œuvre de l'esprit est originale, elle se doit d'être protégée. Les fragrances de parfums comme tous les autres genres peuvent être marquées de l'emprunte de la personnalité de leur créateur et bénéficié par là même d'un caractère original.

### *Web et constat d'huissier : quand la rigueur est de rigueur...*

Ce n'est pas la première fois que l'issue d'un jugement est guidée par l'invalidité d'un constat d'huissier, effectué sur Internet. Le jugement rendu le 7 février dernier par le Tribunal de Mulhouse est donc l'occasion de revenir sur cette pratique quasi systématique en matière de délit sur Internet. Dans cette affaire, la société Bosc avait agi en contrefaçon et parasitisme contre une société concurrente, Shiva, car cette dernière aurait repris sa marque « Bosc Office » dans les méta-tags de son site de sorte que le référencement sur Google de la société prétendument contrefactrice était meilleur que celui de l'autre, titulaire de la marque. Logiquement, la société Bosc a appuyé sa demande sur un constat d'huissier réalisé sur le Web. Or, il s'avère que ce constat, pas assez rigoureux, ne pouvait avoir de force probante. C'est du moins ce qu'a considéré le TGI de Mulhouse, faisant suite à d'autres décisions rendues dans le même sens (voir notamment CA Paris, 17 novembre 2006 et 25 octobre 2006). S'assurer de l'intégralité des mentions du constat réalisé sur le Web est donc une priorité. Quelles sont-elles ? Tout d'abord, lorsque le constat porte sur un référencement, il appartient à l'huissier de vérifier l'existence du site litigieux, sans s'en tenir à la seule constatation d'une référence renvoyant vers un site douteux. Par ailleurs, les pages litigieuses doivent être imprimées et jointes au constat seulement après description de la procédure suivie par l'huissier pour trouver ces

pages (des documents imprimés ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l'existence d'un délit de contrefaçon ou de concurrence déloyale). Enfin, deux autres mentions doivent impérativement être mentionnées dans le constat : la mémoire cache a été vidée préalablement à la recherche (le titulaire du site a très bien pu retirer les pages illicites, sans pour autant qu'elles aient été retirées de la mémoire cache de l'ordinateur). Aussi, le constat ne saurait faire état d'un site qui aurait été aspiré par l'ordinateur (encore une fois, la contrefaçon ne saurait pas caractérisée. De surcroît, l'article L 332-1 du CPI relatif à la saisie contrefaçon ne saurait pas respecté).

### *Quel régime de responsabilité pour Google vidéo ?*

Google est décidément au centre des préoccupations des juges, en France et à l'étranger. A nouveau, la question du référencement d'œuvres pose problème. La question est ici de savoir si Google pirate des films par le simple référencement d'œuvres audiovisuelles, sans se préoccuper de la rémunération des auteurs. En réalité, la difficulté est toujours la même : quel régime de responsabilité est applicable à Google ? Une première décision rendue par les juges belges est à cet égard très instructive, notamment au regard des circonstances de fait qui accablent le géant américain (celui-ci aurait la faculté de bannir de ses références certaines vidéos contraires aux bonnes mœurs). Plusieurs producteurs français ont donc agi à l'encontre de la filiale française de Google, pour contrefaçon et parasitisme, au titre de la diffusion du documentaire *Le Monde selon Bush* (téléchargé plus de 40.000 fois). Pour contourner la quasi-impunité reconnue aux moteurs de recherche et aux hébergeurs, les demandeurs invoquent la qualité de créateur de portail, applicable selon eux à Google, qui devrait rendre ses conclusions le 21 mars.



Côme Chaine



Nathalie de Quatrebarbes

## L'arrêt N°1

### Des solutions attendues en matière de cession de contrat d'édition

Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à une personne appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion (article L132-1 du Code de la propriété intellectuelle). C'est donc un contrat imprégné par un fort *intuitus personae*.

De ce fait, le Code de la propriété intellectuelle encadre strictement sa transmission. En effet, l'article L132-6 dispose que : *"L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur."*

Cependant, deux problèmes subsistaient concernant le régime de la cession du contrat d'édition. D'une part, le Code de la propriété intellectuelle restait muet quant au délai de prescription de l'action de l'auteur contre son éditeur qui aurait cédé son contrat d'édition sans son accord. D'autre part, lorsqu'un éditeur cédait une branche de son activité, cette dernière devait-elle s'entendre comme une cession de fonds de commerce ?

Deux arrêts récents sont venus apporter des réponses claires.

Le 21 janvier 2007, la Cour d'appel de Paris est venue poser le régime de la cession par un éditeur d'une de ses branches d'activité.

La Cour d'appel de Paris affirme que la cession d'une branche d'activité par un éditeur peut être considérée comme une cession de fonds de commerce, dès lors qu'il ressort que la cession porte sur les éléments indispensables à l'exploitation du fonds de commerce. Ces derniers étant entendus comme étant les marques, l'enseigne, le nom commercial, les contrats d'édition, les stocks; la clientèle qui y est attachée. La Cour d'appel précise que la cession du droit au bail n'est pas un élément nécessaire du fonds de commerce, et que le fait de ne pas identifier le chiffre d'affaires relevant de l'activité cédée est inopérant pour établir l'existence d'un fonds de commerce indivisible ne pouvant être cédé indépendamment.

La Cour d'appel de Paris se prononce sur l'interprétation de l'article L 132-16 du Code de propriété intellectuelle qui dispose dans son alinéa 2 qu'« *en cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.* » Elle considère, en effet, qu'une rupture dans l'unité d'exploitation des oeuvres, conjuguée à l'absence d'exploitation permanente et suivie, porte atteinte aux intérêts patrimoniaux et moraux des auteurs.

Le 30 janvier 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que les dispositions de l'article L132-16 du Code de la propriété intellectuelle sont « *des dispositions impératives ayant été prises dans le seul intérêt patrimonial des auteurs, leur violation ne donne lieu qu'à une nullité dont l'action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice* ».

Elle casse ainsi la Cour d'appel qui avait affirmé le caractère d'ordre public de ces dispositions et retenu une prescription trentenaire, calculée à compter de la date de la cession litigieuse.

Sous le visa des articles L 132-7 et L 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1304 du code civil, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel une disposition légale impérative prise dans l'intérêt d'une partie ne donne lieu qu'à une nullité relative. Or les nullités relatives sont soumises à une prescription quinquennale. La Cour de cassation en profite pour préciser le point de départ de ce délai de prescription, elle affirme le non respect des dispositions de l'article L132-16 se prescrivant sous cinq années à compter de la découverte du vice.

Le principe est désormais posé : la nullité pour absence de consentement préalable de l'auteur à la cession du contrat d'édition se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice.



Olivia Ohana



Anaïs Gimbert

## L'arrêt N°2

### Coup d'arrêt aux hésitations jurisprudentielles concernant les prorogations de guerre

Les deux guerres mondiales ayant nécessairement engendré une chute des ventes et des déficits d'exploitation d'œuvres littéraires, musicales et artistiques, le législateur, par les lois du 3 février 1919 et du 21 septembre 1951, a allongé la durée de protection de celles-ci. Respectivement, il les a prorogé de 6 ans et 152 jours ou 6 ans et 83 jours pour la Première guerre mondiale (selon l'interprétation donnée à « *la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix* »), au profit d'œuvres publiées avant le 2 août 1914 et non tombées dans le domaine public avant le 3 février 1919, de 8 ans et 119 jours pour la Seconde guerre mondiale couvrant les œuvres publiées avant le 1<sup>er</sup> janvier 1948 et non tombées dans le domaine public avant le 13 août 1941 aux articles L 123-8 et L 123-9 du Code de propriété intellectuelle.

Dans un souci de coordination des droits des pays européens, la directive du 29 octobre 1993 est notamment intervenue sur la durée de protection du droit d'auteur, la fixant à 70 ans *post mortem*. La loi du 27 mars 1997, transposant cette directive, a ainsi augmenté la période de protection française du droit d'auteur de 20 ans, la faisant passer de 50 à 70ans, à l'article L 123-1 du Code de propriété intellectuelle.

Mais la question s'est alors posée de la survie des prorogations de guerre françaises. Etaient-elles englobées dans cette transposition ou persistaient-elles ?

Un premier arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 janvier 2004 s'est prononcé sur cette question au sujet de la durée de protection des peintures de Claude Monet, décédé en 1926. Les juges ont estimé que la nouvelle durée de protection légale de 70 ans comprenait les prorogations de guerre. Dès lors, les œuvres de l'artiste étaient tombées dans le domaine public. Ils se sont ainsi déclarés en faveur de l'harmonisation européenne de la durée de protection.

Cependant, cet arrêt ne sonnait pas le glas des interprétations jurisprudentielles en la matière.

Un autre arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 a statué en sens inverse, énonçant que « *les prolongations pour fait de guerre, prévues par les articles L 123-8 et L 123-9 du Code de la propriété intellectuelle, non abrogés par la loi du 27 mars 1997, doivent se cumuler avec la durée légale de protection, dès lors qu'au 1<sup>er</sup> juillet 1995, date d'applica-*

*tion de l'article L 123-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'œuvre n'était pas tombée dans le domaine public* ».

Une décision de la Cour de cassation est apparue nécessaire pour trancher ce débat dont les enjeux financiers et intellectuels sont considérables.

C'est désormais chose faite par les deux arrêts rendus le 27 février 2007 qui posent le principe selon lequel « *la période de 70 ans retenue pour l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur au sein de la Communauté Européenne couvre les prolongations pour fait de guerre* ».

La Cour admet une exception pour les cas où « *au 1<sup>er</sup> juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors applicable* ». Cette exception concerne, sans aucun doute, les œuvres musicales qui bénéficient depuis la loi du 3 juillet 1985 d'une durée de protection de 70 ans. Mais s'applique-t-elle à l'auteur mort pour la France de l'article L 123-10 du Code de propriété intellectuelle qui jouit, en outre des prorogations de guerre, d'une durée de protection de 30 ans ?

Il semblerait judicieux de l'étendre aux auteurs morts pour la France, poursuivant la logique d'harmonisation européenne des droits.

Cette question reste toutefois en suspend....



Dorothee Gardella



Hélène Beauciel

## L'article

### L'exposé de certaines mesures du projet de loi de lutte contre la contrefaçon

Le 7 février 2006, un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté au Conseil des ministres. Ce texte marque une étape fondamentale dans l'effort de protection de la propriété intellectuelle, procède essentiellement à la transposition de la Directive 2004/48 CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Alors que cette transposition aurait dû intervenir au plus tard avant le 29 avril 2006, il semble exclu au regard du contexte politique actuel que ce texte soit adopté durant cette législature. L'objectif qui a été poursuivi par la Directive et qui a été adopté par le présent projet de loi est d'harmoniser les procédures civiles dont disposent les titulaires des droits de propriété intellectuelle. Ce texte, extrêmement transversal, concerne l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle. Néanmoins, nous n'envisagerons dans nos développements que certaines des mesures prévues par ledit texte.

Plusieurs dispositions du projet de loi ont pour objet d'adapter les procédures de saisie contrefaçon afin d'assurer une conformité avec l'article 7 de la Directive. En outre, le texte prévoit d'étendre le champs d'application de cette mesure aux « *matériel et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de contrefaçon* ». Le texte prévoit pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle que le juge pourra exiger le retrait des supports contrefaits des circuits commerciaux ainsi que leur destruction. Ces mesures s'étendent au matériel ayant servi à leur création ou leur conception. Ces frais seront évidemment à la charge du contrefacteur. Cette nouvelle disposition sera-t-elle suffisante pour dissuader le contrefacteur ?

Ce texte présente également une nouvelle prérogative : le droit d'information. Celui-ci confère aux autorités judiciaires la possibilité d'ordonner qu'il lui soit transmis tous documents ou informations afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services contrefaisants. Cette mesure permettra en pratique d'améliorer la lutte contre les réseaux afin de faciliter leur démantèlement.

Le projet de loi propose de renforcer la protection des preuves de la contrefaçon. De plus, les mesures provisoires et conservatoires sont étendues à tous les domaines de la propriété industrielle. Il propose aussi de met-

tre en place des mesures provisoires à l'encontre des contrefacteurs et des intermédiaires, telles que le blocage des comptes bancaires, ou encore la saisie contrefaçon des biens mobiliers et immobiliers.

D'autre part, en matière de dessins et modèles et de propriété littéraire et artistique, les licenciés exclusifs seront disposés à agir en contrefaçon dès lors que leurs contrats de licence ne s'y opposent pas, qu'ils ont préalablement mis en demeure le titulaire du droit d'agir, et que ce dernier est resté inactif.

Enfin, le projet de loi présente une nouvelle évaluation du préjudice qui permettra au juge de prendre en compte tous les aspects dudit préjudice : le manque à gagner, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, ou encore le préjudice moral causé au titulaire du droit.

Le texte prévoit également que le tribunal peut, à titre alternatif et sur demande de la partie lésée allouer une somme forfaitaire au titre du préjudice. Toutefois, il existe une condition : cette somme doit nécessairement être supérieure au montant de la redevance que le titulaire du droit aurait dû percevoir si le contrefacteur avait demandé l'autorisation.

Peut-on rapprocher ces mesures d'une logique de peines punitives et peut-on réellement considérer que cette nouvelle évaluation du préjudice, qui sera effectivement appréciée plus largement, est susceptible de décourager les contrefacteurs, alors que les gains qu'ils tirent de l'activité sont actuellement nettement supérieurs aux condamnations pécuniaires qu'ils encourrent ?

Si le projet de loi est adopté, il s'agira alors de constater l'évolution jurisprudentielle et d'en apprécier les conséquences, notamment en ce qui concerne l'évaluation par les juges du fond du préjudice subi...



Samia Hammoumi

**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)**