



Revue des étudiants du Master 2 professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris XII.

Direction du Master 2 : Professeur Christophe Caron.

Sommaire	
Éditorial	p.1
La chronique du mois	p.2/3
L'arrêt du mois	p.4
Brèves et Jurisprudence	p.5
Article	p.6
L'interview	p.7
Article	p.8
Association LEXPIA	
Directrices de publication	
Noémie Levy	
Laurence Rivière	
Membres du bureau de l'association LEXPIA	
Louis Jestaz	
Président	
François Guillaume	
L'assemblée Léon	
Vice-président	
Loïc Lemercier	
Chargé de communication	
Laurène Fassler	
Trésorière	
Retrouvez Palimpseste sur le site : www.masterpia.com	

Éditorial



Marquée au signe de la construction européenne et de la relance de la consommation, l'année juridique 2008 semble faire, pour le moment peu de cas de la propriété intellectuelle. Pour autant, dans ces deux domaines, elle va prendre toute sa place.

Tout d'abord, la construction européenne est, depuis maintenant au moins vingt ans, le vecteur essentiel d'évolution de la propriété intellectuelle. On peut espérer que cette année permette de relancer, une nouvelle fois, l'émergence d'un brevet communautaire. Celui-ci avait connu quelques belles avancées après le sommet de Lisbonne en 2000 et l'on veut croire que le chemin n'est plus long pour trouver une solution définitive permettant l'instauration de ce titre majeur. La ratification du protocole de Londres par le législateur après un comportement ubuesque de l'Etat devrait faciliter ce dernier pas. Avec moins d'incertitude, l'année 2008 sera aussi celle de la Directive « *Respect des droits de propriété intellectuelle* » adoptée par le Parlement Européen le 25 avril 2007, consacrée notamment aux sanctions pénales de la contrefaçon. Par ce texte s'achèvera le travail d'adaptation du droit communautaire aux accords ADPIC et, par la même, le mouvement d'harmonisation de la défense de la propriété intellectuelle. A quand un Code communautaire de la propriété intellectuelle ? Palimpseste trace lui aussi ce sillon européen pour 2008 en rapportant l'intéressant arrêt de la CJCE du 29 janvier dernier portant sur l'obligation pour un Etat membre de prévoir l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective des droits d'auteur dans le cadre d'une procédure civile.

Ensuite, la relance de la consommation a ouvert l'année législative 2008 par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Si cette loi ne modifie pas notre Code de la propriété intellectuelle, elle ne sera pas pour autant sans influence sur sa pratique. En réformant le contrat de coopération commerciale et en renforçant les contraintes contractuelles pesant sur les opérateurs de services de communications électroniques, cette loi ne peut qu'éveiller dans l'esprit du juriste, d'une part, le sort des produits marqués en tête de gondole et, d'autre part, le retour sur la scène juridique des tenants de la licence globale. Mais surtout, en transposant une directive communautaire de 2004, cette loi rappelle l'influence de la vénérable Convention d'Union de Paris sur notre droit interne. En lisant la codification des pratiques commerciales déloyales on ne peut que penser à l'article 10 bis de la CUP qui stigmatisait pour la première fois en cette fin de XIXème Siècle les actes de concurrence déloyale et l'obligation pour les Etats de sanctionner ces comportements. Verra-t-on à l'appui de ces nouvelles dispositions des sanctions d'actes de concurrence déloyale hors du fondement de l'article 1382 du Code civil ? L'analyse par Palimpseste de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 décembre 2007 enrichissant la saga « *Adwords* » et du jugement du 1^{er} février dernier du TGI de Paris trouve donc dans cette actualité toute sa place. La protection du consommateur, ou du moins des amateurs de chocolat, plane aussi sur le jugement du TGI de Paris du 31 octobre 2007.

Conflit de succession, conflit entre le corporel et l'incorporel, parodie ou commerce, cette nouvelle livraison de Palimpseste explore largement la pratique de la propriété intellectuelle. Bonne lecture !

Nicolas Binetin

Professeur de droit

Université de Poitiers

La chronique

Google responsable en tant que fournisseur de liens commerciaux : la saga continue !

Depuis quelques années, et aujourd'hui plus encore, les liens commerciaux sur Internet constituent un véritable moyen de publicité pour les annonceurs qui veulent commercialiser leurs produits ou services. Avec son service « Adwords », Google offre la possibilité d'afficher ces liens grâce à des mots-clés suggérés par lui-même, et choisis par ses clients annonceurs. Or, parmi ces mots-clés peuvent se trouver des signes protégés en tant que marque. C'est pourquoi la jurisprudence s'est interrogée sur la licéité de telles pratiques et sur la responsabilité de leurs acteurs.

Par une décision du 6 décembre 2007 rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence, Google a été une nouvelle fois condamné pour son « comportement actif » dans la contrefaçon résultant de son service de liens commerciaux tandis que les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère étaient écartées. Si la décision n'est pas novatrice dans l'appréhension des atteintes portées aux marques par les liens commerciaux, elle n'en traduit pas moins une nouvelle fois le manque de cohérence des solutions rendues en matière de responsabilité des fournisseurs de liens commerciaux.

En effet, les juges ont souvent pu retenir la responsabilité de Google sur le fondement de la contrefaçon ou de l'atteinte à une marque renommée (articles L.713-2, L.713-3 et L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle), sur le fondement de la responsabilité de droit commun (article 1382 du Code civil) ou encore sur celui de la publicité trompeuse (article L.121-1 du Code de la consommation).

Les suggestions de mots-clés apportées par Google à l'annonceur constitueraient donc une contrefaçon au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit, sauf autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. C'est le rôle actif du prestataire dans le fait de proposer des marques protégées qui a pu régulièrement justifier que soit retenue la contrefaçon (TGI Nanterre, 13 octobre 2003, Viaticum c/ Google ; TGI Nanterre, 17 janvier 2005, Overture c/ Accor ; TGI Paris, 4 février 2005, Louis Vuitton c/ Google). Dans cette dernière affaire confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 28 juin 2006, la société Louis Vuitton se plaignait de ce que le service de référencement des liens commerciaux de Google permettait de choisir comme mots-clés ses marques protégées, associées à des termes tels que « répliqua » et « imitation ».

Afin d'échapper à une condamnation sur le fondement de la contrefaçon, la société Google tentait de soutenir

qu'elle ne faisait aucun usage des termes à titre de marque « *dès lors que ces expressions sont déconnectées de tout contexte dans la mesure où elles ne seraient associées à aucun produit ou service* ». Autrement dit, Google faisait valoir que la condition essentielle « *d'usage à titre de marque* » faisant défaut, la contrefaçon ne pouvait être retenue à son encontre. Et la Cour de lui rappeler que la contrefaçon « *ne suppose pas exclusivement l'apposition de la marque sur le produit ou service, elle peut résulter aussi d'une reproduction ou imitation de la marque de quelque manière que ce soit ou encore du simple usage* », notamment dans la publicité. Le rôle actif du prestataire, en ce qu'il proposait comme mots-clés l'association de la marque Louis Vuitton avec des termes ouvertement contrefaisants tels que « répliqua » ou « imitation », justifiait sa condamnation au titre de la contrefaçon, mais aussi de la concurrence déloyale et publicité mensongère.

Il faut retenir dans ces décisions la volonté des juges de voir le prestataire condamné lourdement au titre de la contrefaçon en retenant une conception extensive de « *l'usage à titre de marque* ». Cette application de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle est-elle satisfaisante ? Certains font valoir que la contrefaçon n'est pas toujours le fondement pertinent pour sanctionner le prestataire qui ne fait que proposer à une entreprise comme mot-clé un rapprochement avec une marque protégée ; ce qui ne constitue en aucun cas « un usage en tant que marque ». En effet, Google ne s'adresse pas directement au consommateur mais à un annonceur et ne commercialise en aucun cas les produits ou services référencés par la marque. En revanche, il est incontestable que Google a intérêt à obtenir une fréquence d'affichage élevée des liens commerciaux puisqu'il est rémunéré au nombre de « clics » effectués par les internautes.

Un autre courant jurisprudentiel réserve la contrefaçon à la seule entreprise qui fait « usage » de la marque, soit l'annonceur. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a ainsi écarté à plusieurs reprises la contrefaçon par le moteur de recherche dans la mesure où l'activité de proposition de mots-clés afin de présenter et référencer les liens commerciaux de l'annonceur « *ne s'accompagne d'aucune proposition de produits ou services visés à l'enregistrement de la marque opposée mais participe d'une activité de prestataire de services de publicité* » (TGI Paris, 8 décembre 2005, Kertel c/ Google). L'année suivante, pour les mêmes faits, le Tribunal de Grande Instance de Paris maintient sa position (TGI Paris, 12 juillet 2006, GIFAM c/ Google): « *la société Google ne fait pas un usage illicite de marques car lorsque le générateur de mots-clés suggère le nom d'une marque, Google ne sait pas a priori si l'annonceur va choisir cette marque et*

« dans l'hypothèse d'un choix si son client est autorisé à l'utiliser par exemple en tant que distributeur de produits authentiques, ou licencié. »

Dans ces affaires, les tribunaux parisiens ont préféré la responsabilité civile délictuelle en créant une faute spécifique aux moteurs de recherche. Aussi, Google était fautif pour ne pas avoir vérifié si le choix de mots-clés par l'annonceur était susceptible de porter « atteinte aux droits détenus par des tiers » et de manière plus générale si « cette utilisation par l'annonceur est licite au regard des règles de loyauté du commerce ». Dès lors, la société Google contrevient aux usages loyaux du commerce non pas en tant que concurrent déloyal mais par sa complicité dans l'atteinte aux droits des demandeurs par leurs concurrents. Autrement dit, le prestataire technique a une véritable obligation de mettre en place un contrôle « a priori » du choix des mots-clés, ce qui semble en pleine cohérence avec les exigences actuelles imposées aux acteurs de l'Internet.

Il ressort donc de l'ensemble de cette jurisprudence des contradictions importantes qui restent toutefois dictées par une matière très casuistique. A cet égard, on notera une rupture entre des décisions telles que GIFAM et Louis Vuitton (précitées), dont les faits semblent à première vue similaires mais qui ne couvrent pourtant pas la même réalité : dans la première espèce le générateur de mots-clés proposait l'association de la marque Whirlpool avec le terme « réfrigérateur » alors que, dans la deuxième espèce, la marque Vuitton était accompagnée des termes « réplique », « imitation ». La deuxième espèce appelait donc naturellement une décision plus sévère au regard d'une incitation ouverte à la contrefaçon.

Il convient de noter enfin que la consécration d'une responsabilité de droit commun supposait qu'au préalable soit écarté le régime spécial de la loi du 21 juin 2004. En effet, l'immunité de responsabilité prévue par l'article 6-2° de la LCEN suppose une absence d'intervention des prestataires sur le contenu, ce qui n'est pas le cas lorsque le moteur de recherche contribue à établir le lien sponsorisé en suggérant des mots-clés. Aussi, il a été régulièrement jugé que les dispositions protectrices de la LCEN ne pouvaient être invoquées par la société Google lorsque sa responsabilité était recherchée non pour un usage illicite du moteur de recherche mais pour une faute dans le cadre de son activité publicitaire. Au contraire, certaines décisions (TGI Strasbourg, 20 juillet 2007) ont pu admettre que Google était fondé à se prévaloir de la LCEN tant pour son activité de moteur de recherche que celle de prestataire de service publicitaire et qu'il avait accompli les diligences exigées par cette même loi.

Ce flou jurisprudentiel dans le traitement de la responsabilité des moteurs de recherches montre d'une part les débats qui existent autour de l'appréciation de la notion « d'usage à titre de marque » et d'autre part les limites

de la loi dite LCEN dans l'appréhension des nouveaux problèmes juridiques liés au développement de pratiques illégales sur l'Internet. Force est de constater que, face à l'inadaptation du droit spécial, certains juges préfèrent une fois encore recourir à l'article 1382 du Code Civil dont la souplesse permet de sanctionner de tels comportements.

Heureusement, la sécurité juridique est sauvegardée puisque Google, quel que soit le fondement retenu, continue d'être condamné à cesser ses atteintes et réparer les préjudices issus de telles pratiques. On espère désormais une plus grande unité des solutions rendues sur cette question controversée de la responsabilité des fournisseurs de liens commerciaux, qui n'a pas fini de faire parler d'elle...



Louis Jestaz

L'arrêt du mois

Il faut rendre à César ce qui est à César... en apparence !

La cérémonie des César, cette grande fête annuelle du cinéma français, a donné lieu à un arrêt en date du 19 décembre 2007 rendu par la 4^{ème} chambre de la Cour d'appel de Paris, à propos de la contrefaçon de la célèbre compression en bronze qui fait office de trophée remis aux lauréats des différentes catégories.

Cette affaire se déroule sur fond de bataille successorale. En effet, dix ans avant sa mort, l'illustre sculpteur a signé une convention avec l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma aux termes de laquelle cette dernière était autorisée à reproduire la compression-trophée dans la limite de vingt-cinq exemplaires par an. De plus, deux mois avant sa mort, César a désigné dans son testament sa dernière compagne comme légataire de son droit moral et de son droit d'exploitation, précisant que sa compagne était bien « *la seule à pouvoir continuer la fabrication de (ses) pièces non réalisées à ce jour* », ce qui comprend les statuettes de la cérémonie des César, lesquelles sont fondues au fur et à mesure chaque année. Or, cette disposition testamentaire n'est pas pour plaire aux héritiers de César, à savoir sa veuve et sa fille.

Dans le litige qui nous intéresse, la dernière compagne de l'artiste apprend, la veille de la remise des César de l'année 2001, que les récompenses destinées à être remises le lendemain auraient été réalisées non à partir du moule original, mais à partir d'un surmoulage de la compression d'origine, et ce sans son autorisation ; elle décide donc de faire procéder à la saisie réelle de deux exemplaires de la statuette, et d'engager une action en contrefaçon à l'encontre de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, du fabricant des statuettes litigieuses, et de la fille de César, cette dernière ayant été à l'initiative de la fabrication de ces statuettes.

En ce qui concerne le fabricant et l'héritière, l'arrêt confirme le jugement de première instance et admet, sans surprise, la contrefaçon, en visant l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu'« *est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglés par la loi* ». En effet, la fille du sculpteur a pris la décision de demander la fabrication des statuettes sans solliciter l'autorisation préalable de la personne titulaire du droit moral, alors même qu'elle n'en avait pas le pouvoir, si bien qu'elle s'est rendue coupable d'un acte de contrefaçon, de même que le fabricant des dites statuettes. Cette solution est tout à fait conforme à la stricte orthodoxie du droit d'auteur.

En revanche, là où l'arrêt semble innover, c'est qu'il infirme la condamnation de l'Académie, en se fondant sur la théorie de l'apparence, rarement invoquée dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette théorie doctrinale et jurisprudentielle permet de se fonder sur l'apparence d'une situation pour lui faire produire des effets juridiques qui ne devraient pas, normalement, lui être attachés, et ce afin de garantir la sécurité des transactions. L'exemple le plus commun est celui du mandat apparent, mais la théorie de l'apparence peut également s'appliquer à d'autres situations. Il suffit juste que la personne en cause ait pu légitimement croire que les conditions nécessaires à la production d'un effet juridique

existaient, bien que cela n'était, en réalité, nullement le cas ; et afin de déterminer si cette croyance erronée est légitime, il convient d'analyser les circonstances et de rechercher si celles-ci autorisent celui qui se prévaut de l'apparence à ne pas vérifier les pouvoirs invoqués par le cocontractant. Bien entendu, il faut tenir compte de la personnalité de la partie invoquant la théorie de l'apparence, car la légitimité de cette croyance sera plus ou moins facilement admise selon qu'il s'agit d'un particulier peu averti ou d'un professionnel rompu aux affaires. Dans les faits ayant donné lieu à l'arrêt qui nous intéresse, force est de constater que l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma n'avait fait preuve d'aucune négligence. Ainsi, afin de préparer la cérémonie des César de l'année 2001, l'Académie s'était tout d'abord adressée à la détentrice du droit moral du sculpteur, mais ses courriers et le bon de commande étaient restés sans réponse, si bien qu'elle s'était ensuite tournée vers la fille du sculpteur, laquelle avait déclaré être investie de tous les droits de César, cette déclaration ayant été confirmée par le notaire en charge de la succession de l'artiste. Et la Cour d'appel de considérer que « *les diligences mises à la charge de l'Académie ne sauraient excéder ce qui, compte tenu des circonstances, apparaît normalement suffisant pour constituer aux yeux d'une personne, même tenue à une particulière vigilance en raison de sa profession, placée dans la même situation, la preuve de l'habilitation (...) passée avec le sculpteur* ». En effet, le document du notaire revêtant les apparences juridiques requises, l'Académie n'avait pas à recourir à des investigations plus poussées, et ce d'autant plus que l'ayant droit de César n'avait pas répondu à ses courriers, et ne pouvait donc pas se prévaloir de sa propre carence.

Où l'on voit qu'une théorie issue de la doctrine civiliste peut venir au secours du droit de la propriété intellectuelle et donner lieu à une solution qui soit équitable et qui corresponde à la fonction essentielle de l'apparence, qui est de ne pas remettre en cause des actes passés accomplis de bonne foi sur le fondement d'une situation apparente. Cependant, il est plus difficile d'en déduire une pérennité de l'acte pour l'avenir, alors même que l'apparence a cessé ; ainsi, il ne fait nul doute que l'Académie a, les années suivantes, sollicité et obtenu l'autorisation de la véritable détentrice du droit moral et des droits patrimoniaux de l'artiste, pour organiser l'événement qui réunit et célèbre, chaque année, ce qui semble constituer la grande famille du cinéma... en apparence.



Cédric Kosso-Vanlathem

Brèves et jurisprudence

Communication des données à caractère personnel : un nouveau tournant ?

Un conflit, plutôt classique en ce moment, a surgi entre Promusicae, une association représentant les labels hispaniques, et Telefonica une société espagnole de téléphonie et Internet. L'association exigeait la communication de données à caractère personnel relatives à l'utilisation d'Internet au moyen de connexions fournies par Telefonica. Le Tribunal espagnol saisi a dû poser à la CJCE la question préjudicielle suivante : le droit communautaire exige-t-il des Etats membres, pour assurer la protection du droit d'auteur, l'obligation de divulguer des données à caractère personnel dans le cadre d'une procédure civile ? La réponse donnée le 29 janvier 2008 est pour le moins explicite : les directives communautaires « n'imposent pas aux Etats membres de prévoir, dans une situation telle que celle de l'affaire au principal, l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile ». La Cour semble laisser à chaque Etat la liberté d'imposer aux opérateurs télécoms la divulgation ou non des données personnelles de leurs clients. Cependant, elle tente de concilier à la fois le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection de la propriété, le droit à un recours effectif et le principe de proportionnalité, qu'elle qualifie de principes fondamentaux du droit communautaire. C'est pourquoi elle pose une limite à cette absence de contrainte : « toutefois, le droit communautaire exige desdits Etats que, lors de la transposition de ces directives, ils veillent à se fonder sur une interprétation de celles-ci qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire ». Par ce biais, la CJCE a donné son interprétation à la fois des différentes directives applicables et des accords internationaux (ADPIC). En France, le principe de proportionnalité semble déjà s'appliquer dans le cadre de la procédure pénale. C'est illustré par l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 23 Mai 2007 qui a annulé la décision de la CNIL ayant considéré comme disproportionnée la collecte des adresses IP par les sociétés de gestion collective. Il avait considéré à ce titre que le moyen était proportionné vue l'ampleur de la contrefaçon sur Internet. De même, concernant la procédure civile, la LCEN autorise le juge à ordonner aux FAI sur requête la levée de l'anonymat des adresses IP. La position dégagée par la CJCE n'entrave en rien l'état du droit français, dont les « principes fondamentaux » sont respectés notamment par l'intervention du juge dans des cas nécessaires.

Une défaite bien amère

Le célèbre chef Yves Thuriès avait déposé en 1999 une marque « chocolat macaron », représentée par le dessin d'un macaron. Quelques années plus tard, il s'aperçoit que la société Lindt & Sprungli commercialise une gam-

me de chocolats « petits desserts macaron » représentée sur l'emballage par un macaron ayant une forme similaire. Le chef assigne donc la société en contrefaçon de marque, de modèle et de droit d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale. Dans un jugement du 31 octobre 2007, le TGI de Paris va rejeter toutes ses demandes et va jusqu'à prononcer une condamnation pour dénigrement à l'encontre du demandeur qui s'est trop vite constitué en victime spoliée aux yeux des médias. En effet, le tribunal s'est prononcé sur les différents griefs invoqués. D'une part, il a considéré que la marque « chocolat macaron » était une juxtaposition ne présentant aucune signification propre, ne visant qu'une caractéristique des produits visés lors du dépôt, ce qui rendait la marque descriptive donc nulle. D'autre part, il a estimé que le modèle déposé ne remplissait pas la condition « d'effort créatif personnel » exigé au titre de l'ancien article L.511-1 du CPI applicable en l'espèce, le chef n'a fait que déposer ici une forme courante dans la pâtisserie sans lui conférer un caractère propre. De ce fait, la protection du droit d'auteur devait aussi être écartée : le macaron ne reflétant aucune originalité par rapport au macaron dit traditionnel. Ainsi, « la transposition d'une forme connue dans le domaine de la pâtisserie, dans le domaine de la chocolaterie ne saurait être protégeable au titre du droit des modèles ou du droit d'auteur ». Cet arrêt fait office de piqûre de rappel : la condition de nouveauté reste fondamentale pour pouvoir déposer un modèle ou un dessin.

OneTel ne s'est pas l'SFR

Le 23 janvier 2001, la société de télécommunication SFR a déposé « Texto » à titre de marque désignant son service de messagerie écrite pour radiotéléphonie. Elle assigne en contrefaçon la société OneTexto, spécialisée dans la publicité par SMS. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté SFR le 1^{er} février dernier. En effet, « le terme texto était à cette date connu comme définissant le message envoyé par le biais d'un téléphone et qu'il n'était absolument pas associé à la société SFR ». De plus, « le terme texto était employé comme un terme usuel désignant les messages courts envoyés par le biais d'un téléphone portable » : le terme était donc déjà usuel lors de son dépôt, ce qui la rend nulle pour défaut de distinctivité (article L.711-2 du CPI). Par conséquent, le terme texto est tombé dans le langage courant et peut donc être utilisé sans qu'aucun droit de marque ne puisse être invoqué. La société SFR a prévu de faire appel.



Noémie Levy

Article

Comment parodier les marques qui n'ont pas le sens de l'humour ?

La société française s'est toujours délectée dans la critique et la caricature qu'elle a pu faire de personnages et de grands groupes de sociétés riches et connus. Si ce penchant a été consacré en droit d'auteur à l'article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle avec l'exception de parodie, tel n'est pas le cas en droit des marques. Cependant, la tendance veut qu'en droit des marques, l'objet de la marque puisse être détourné, notamment via l'Internet, à des fins militantes ou polémiques dans le but de dénoncer la politique sociale, environnementale ou l'activité d'une entreprise. Les conséquences néfastes de tels comportements sont réelles, puisque le consommateur peut percevoir l'image de la marque de façon altérée et la désolidariser de sa fonction première que l'entreprise a tenté de promouvoir, ce qui ruine ses investissements. Afin de lutter contre ces pratiques, les titulaires de marques ont tenté de riposter en invoquant une atteinte à leur droit sur la marque. Cependant et pour se faire, le titulaire doit démontrer que la parodie de sa marque constitue un usage du signe dans la vie des affaires en démontrant que celui qui parodie en tire un bénéfice économique ou un profit. Néanmoins, les juges ont hésité quant au fondement à invoquer en présence d'une parodie de marque, partagés entre l'atteinte portée au droit sur la marque, et le désir d'autoriser la parodie qui relève d'une certaine tradition française, en ne sanctionnant que la faute issue d'un dénigrement sur le fondement de la responsabilité civile.

Dans un premier temps, la jurisprudence a admis à de maintes reprises la contrefaçon de marque. Tout d'abord, l'usage dans la vie des affaires a été reconnu dans une affaire Lacoste du TGI de Paris du 17 février 1990 où le déposant de la marque « Attention j'accoste », représentée graphiquement par deux crocodiles enlacés, a été condamné au motif que cet usage de la marque était axé sur la recherche du profit. Puis, dans l'arrêt du TGI de Paris, du 14 mai 2001 « jeboycottedanone », les juges ont estimé que l'utilisation de la marque constituait une contrefaçon notamment parce que la marque du demandeur était reproduite en relation avec ses produits. De plus, le site contesté ayant pour but d'influer sur le commerce des produits Danone, il s'agissait d'un usage dans la vie des affaires. Pourtant, l'argumentation du tribunal a été contestée, puisque l'usage d'une marque afin de critiquer la politique d'une entreprise ne relève que d'un usage à des fins militantes et non pas dans le cadre de la vie des affaires. Enfin, dans une ordonnance du TGI de Paris du 8 juillet 2002 dans l'affaire Esso, les juges ont suivi cette même voie. Cependant, dans un second temps, les juges du fond ont refusé de reconnaître la contrefaçon de marque. Notamment l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 février 2003 dans l'affaire Areva où le grief de contrefaçon a été écarté en raison du caractère étranger à la vie des affaires de l'usage polémique d'une marque. Malgré cette solution qui applique les conditions de détermination de la contrefaçon de

marque de manière rigoureuse, d'autres arrêts ont abouti à la même solution mais en arguant de motifs plus obscurs. Ainsi, dans l'affaire Esso, le TGI a refusé d'appliquer l'article L.713-2 du Code sur la contrefaçon par reproduction, puisque le signe n'était pas identique. En l'espèce Greenpeace parodiait la marque Esso par l'ajout de deux signes de Dollars en remplacement des « s » dans la marque. Là encore, Esso ne pouvait pas se fonder sur l'article L.713-3 du Code, c'est-à-dire sur la contrefaçon par imitation, car il ne démontrait pas de risque de confusion. L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 30 avril 2003, affaire Danone, a aussi estimé que l'absence de risque de confusion justifiait d'écarter la condamnation pour contrefaçon. Or, en admettant que le risque de confusion n'était pas établi par le titulaire de la marque, les juges se plaçaient dans le cadre du droit des marques, donc dans le cadre de la vie des affaires. Ainsi, malgré la volonté de la jurisprudence de reconnaître une exception de parodie en droit des marques, elle utilise des fondements divers et obscurs, tels que la liberté d'expression et l'absence de risque de confusion. Tous deux sont erronés puisqu'ils supposent qu'une atteinte au droit des marques soit a priori constituée. En définitive, il n'est nul besoin de reconnaître une exception de parodie en droit des marques puisque celle-ci constitue une limite intrinsèque et naturelle au droit des marques étant donné que son domaine est étranger à la vie des affaires. En revanche, les juges du fond ont sanctionné la parodie de marques, notamment dans l'affaire Areva, en se fondant sur l'article 1382 du Code Civil pour dénigrement de la marque, puisqu'il y avait association du logo Areva et d'une tête de mort, ce qui suggérait que tout produit ou service diffusé sous ce signe était dangereux pour la santé. Les entreprises concernées par la parodie de leur marque doivent donc se méfier si elles décident d'intenter une action fondée sur l'action en contrefaçon de marque, car la contrefaçon est appréhendée de manière trop fluctuante par la jurisprudence pour être entièrement fiable. La responsabilité civile semble donc être une bonne alternative.



Alysse Janet



Nathalie Trzewik

L'interview



*Fabienne Fajgenbaum,
avocat au barreau de Paris*

Palimpseste : Vous êtes Avocat au Barreau de Paris, dans quelles spécialités exercez vous ?

Fabienne Fajgenbaum : Je suis Avocat au Barreau de Paris, inscrite depuis 1979, spécialisée en droit de la Propriété Intellectuelle et droit économique (conformément à mes certificats de spécialisation obtenus en 1995) ainsi que dans le domaine très particulier du droit du sport.

P : Avez-vous des activités annexes dans le domaine de la propriété intellectuelle ? Si oui, quelle est votre mission au sein de cette entité ?

FF : Dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, je suis membre d'associations dédiées à la matière comme l'APRAM ou l'EPLAW et je suis responsable, depuis janvier 2000 de la Commission Ouverte de la Propriété Intellectuelle du Barreau de Paris.

P : Quels conseils donneriez-vous aux étudiants du Master qui se destinent à la profession d'Avocat ?

FF : Aux étudiants du Master qui se destinent à la profession d'Avocat, je conseille vivement de ne jamais oublier de consulter les textes, de les articuler entre eux en respectant leur hiérarchie et de réfléchir au niveau français mais également au niveau communautaire et international. A cet égard, même si la langue française reste la langue du droit - et nous nous employons à ce que cela ne soit pas seulement théorique- l'anglais est la langue du business. Je ne peux donc que très vivement encourager les étudiants du Master à acquérir une bonne maîtrise de l'anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

P : Certains auteurs écrivent que le droit à l'image est omniprésent dans le droit du sport. Pourriez-vous nous parler d'une affaire en la matière ?

FF : Il n'y a pas véritablement d'affaire emblématique en matière de droit à l'image des sportifs. Il s'agit surtout d'un enchevêtrement de droits (droit individuel du sportif sur son image ; droits du club ; droits de la fédération ; droits des sponsors etc.) dont il est parfois délicat de faire le départ, de sorte que la matière devient très contractuelle. Il convient donc d'attacher un soin tout particulier à la rédaction des clauses contractuelles, afin que soient bien précisés la nature de l'exploitation consentie, son support, sa durée et son étendue géographique.

L'autre grande problématique du droit à l'image des sportifs concerne le droit du public à l'information. Le TGI de Paris a ainsi jugé qu'une une de journal qui reproduisait une photographie d'un joueur de rugby (Christophe Dominici) prise à l'occasion d'un match de compétition internationale (Coupe du Monde de 1999) ne portait pas atteinte à son droit à l'image (TGI Paris 10 janvier 2005).

P : Revenons sur la saga Olymprix, pensez-vous que l'interprétation de l'article L.713-5 Code de la Propriété Intellectuelle initiée par la CJCE dans l'affaire Adidas est une bonne arme de défense contre l'ambush marketing ?

FF : L'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle représente un outil efficace pour lutter contre toute reprise, dans la vie des affaires, des signes liés à une manifestation sportive. Déconnecté du principe de spécialité, il offre une protection renforcée aux organisateurs d'événements. L'arme la plus efficace reste néanmoins la loi sur le sport du 16 juillet 1984 dont l'article 18-1, aujourd'hui codifié à l'article L.333-1 du Code du sport, reconnaît aux organisateurs de manifestations sportives une exclusivité sur les droits d'exploitation.

Par ailleurs, le droit d'auteur, le droit de la consommation (publicités trompeuses et mensongères) et le droit de la responsabilité civile (parasitisme et concurrence déloyale) offrent également des fondements utiles dans la lutte contre les pratiques d'ambush marketing.

P : Enfin, pouvez-vous nous parler d'une affaire concernant le droit de citation en matière d'événements sportifs ?

FF : La loi le prévoit expressément : la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public. Il est donc possible pour d'autres services de communication de diffuser gratuitement de "brefs extraits" des manifestations sportives. Toute la difficulté réside dans la délimitation de ce "droit de citation audiovisuel". Les juges semblent aujourd'hui s'accorder sur des extraits d'une durée de 20 à 30 secondes par match.

Il a néanmoins été nécessaire d'adapter la notion de brefs extraits à la pratique de la multidiffusion, consistant en une programmation répétée d'images (notamment sur les chaînes d'information continue). La multidiffusion aboutit à une sorte d'appropriation des investissements d'autrui puisque le téléspectateur peut avoir accès en quasi continu aux images les plus intéressantes de la compétition, provoquant une dévalorisation des images passées en boucle par des tiers. Le droit à l'information est ainsi détourné à des fins mercantiles. D'où la nécessité d'interpréter strictement cette exception de citation. L'affaire qui a opposé TF1 à l'Equipe TV est à cet égard des plus intéressantes. D'une part parce qu'elle est remontée jusqu'à la Cour de cassation (Com. 8 février 2005). D'autre part, parce que la première, elle a fixé les limites de la multidiffusion : un passage toutes les quatre heures par période de vingt quatre heures (Cour d'appel Paris 28 janvier 2004 ; délai que la jurisprudence plus récente semble réduire à un passage toutes les 30 minutes par période de 24 heures). Enfin, pour les dommages intérêts alloués à TF1 : 400 000 euros !



Olivia Barbier

Article

Les conflits entre l'auteur d'une œuvre et son propriétaire : quand le droit mène à la destruction

Alors que Daniel Buren menace de détruire ses colonnes dans les jardins du Palais Royal de Paris, une œuvre estimée à 100.000 euros de Jean-Pierre Raynaud (auteur notamment de l'énorme pot devant le Centre Pompidou à Paris) a été détruite mi-janvier à coups de marteau-piqueur à la suite d'un véritable dialogue de sourds entre le plasticien et le propriétaire de l'œuvre, qui n'ont pu s'entendre. L'œuvre d'art, une sorte de grand reliquaire de 3m x 3m de plusieurs tonnes, construite en 1986 en parpaings et recouverte de carreaux de faïence, incrustée dans le hall de l'immeuble Neubauer du XVII^e arrondissement de Paris, a été détruite en présence d'un huissier par la volonté de son propriétaire et propriétaire de l'immeuble, avec l'accord de l'artiste. C

es faits remettent sur le devant de la scène la question épineuse, en matière d'œuvres d'art, du conflit entre le droit de propriété sur le support et celui sur l'œuvre. Qui a le droit de détruire une œuvre d'art ? Celui qui l'a créée ou celui qui l'a achetée, parfois à des sommes astronomiques ? Pour le public moyen, il est incompréhensible que le propriétaire du support ne puisse pas déplacer l'œuvre et que la seule issue soit la destruction du bien. Pourtant l'article L.111-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que « *la propriété incorporelle définie par le même code [article L.111-1] est indépendante de la propriété de l'objet matériel* ». Fort de son droit d'auteur, l'artiste, en vendant son œuvre d'art, même suite à un contrat de commande, peut céder ses droits patrimoniaux mais conserve son droit moral (qui aux termes de l'article L.121-1 du CPI est perpétuel, inaliénable et imprescriptible). A ce titre, l'auteur jouit du droit au respect de son œuvre, et toute atteinte portée à l'intégrité de celle-ci par autrui engage sa responsabilité, quand bien même il serait le propriétaire du support matériel. Le Code ne précise malheureusement pas si l'exercice du droit moral par l'auteur, de son vivant, est discrétionnaire ou non.

Sur cette question, jurisprudence et doctrine sont divisées, mais il est généralement admis que le droit moral puisse être susceptible d'abus dès lors que celui-ci est exceptionnel. Il n'est alors souvent pas aisé de déterminer s'il y a abus ou non de la part de l'auteur d'une œuvre d'art qui est ancrée dans son environnement. En effet, le principe énonce que « *l'œuvre doit rester en l'état de sa création* » (dixit l'ADAGP - société française de gestion collective des droits d'auteur dans les arts visuels), ce qui est très difficile quand l'œuvre est coulée dans le marbre ou le béton d'un mur, conçue en fonction d'un lieu, et figée, selon l'auteur, pour l'éternité. L'environnement général de l'œuvre peut, au fil

des années évoluer, et le créateur considérant que ce dernier n'est plus favorable à l'exposition de son œuvre et la dénaturation, peut demander sa destruction. Celui qui a acheté une œuvre d'art n'est donc pas libre d'en faire ce qu'il veut alors même qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel est fixée l'œuvre. Ce qui est encore plus paradoxal, et qu'illustre l'affaire Raynaud précitée, c'est que le propriétaire du support matériel ne peut pas même déplacer l'œuvre pour faire des travaux sans l'accord de l'auteur. A défaut du consentement de ce dernier dans ce cas, le propriétaire qui effectue tout de même ce déplacement s'expose à payer des dommages-intérêts à l'auteur qui l'attaquerait pour violation de son droit moral. Le propriétaire peut éventuellement passer outre l'accord de l'auteur sur autorisation du juge, qui ne sera donnée que s'il est prouvé qu'il y a un cas de force majeure et qu'il y a donc urgence à faire les travaux pour des raisons de sécurité. Ainsi, s'il ne peut obtenir ni l'autorisation du juge ni l'accord de l'auteur, ou si les conditions posées par celui-ci pour le déplacement sont trop importantes (par exemple dans l'affaire Raynaud, que ce soient ses propres maçons qui s'occupent de tout moyennant une somme élevée), le propriétaire se retrouve dans une impasse pour ses travaux et se voit contraint, au final, de demander à l'auteur son autorisation pour détruire l'œuvre moyennant une indemnisation. S'il l'obtient, le propriétaire devra détruire l'œuvre devant un huissier qui actera que les débris seront bien envoyés à la décharge et qu'ils ne seront pas revendus sous forme de pièces détachées pour démultiplier la valeur de l'œuvre originelle. En cas de nouveau refus de la part de l'auteur, le juge saisi tranchera selon les intérêts en présence, sur la question de l'abus de son droit moral par l'artiste. Sachant que l'auteur est présumé dans son bon droit, il faut caractériser une intention de nuire, une absence d'intérêt légitime ou encore un détournement de la finalité du droit moral servant, comme on peut le penser dans l'affaire Raynaud précitée, à satisfaire des intérêts patrimoniaux.

De telles affaires peuvent malheureusement conduire les propriétaires immobiliers à freiner les commandes d'œuvres d'art pour embellir leurs bâtiments, par peur d'être, en quelque sorte, pris en otage et devoir un jour détruire leurs investissements qui représentent bien souvent des sommes élevées.



Fanny Hennequin