

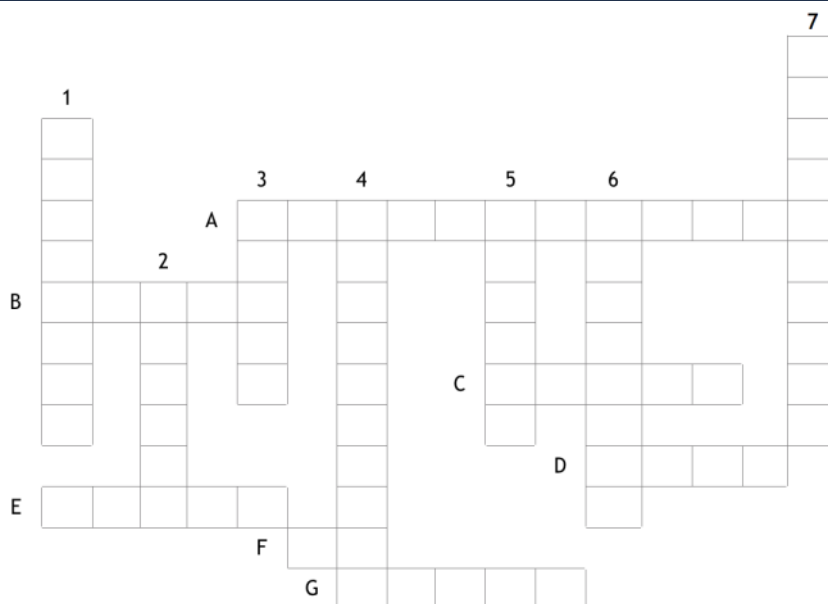
Sommaire

- Chronique du mois** La reconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle au robot ne relève plus de la science-fiction... **p.2**
- Décision du mois** Le paradoxe de la notoriété de la marque, analyse de l'arrêt Meccano **p.4**
- Brèves** **p.5**
- Article** « Redevances hypothétiques » : une consécration des dommages et intérêts dissuasifs ? **p.6**
- Focus** Online marketplaces and the fight against counterfeit: a new approach **p.7**
- Interview** Anne-Sophie Sébire, Directrice Juridique, Propriété Intellectuelle & Franchise Internationale - Carrefour..... **p.8**

Editorial



Yves Bismuth
Avocat, Cabinet Bismuth et associés
Chargé d'enseignement à l'Université Paris Est



Horizontal:

- A/** Le Parlement européen envisage la possibilité de doter les robots « intelligents » de celle-ci.
- B/** Nom de famille de l'inventeur du terme « robot ».
- C/** Deux arrêtés en date du 17 décembre 2015 le régulent.
- D/** Mois d'adoption de l'ordonnance française sur les voitures autonomes.
- E/** Commission de réflexion sur l'éthique de la recherche dans le domaine du numérique.
- F/** Lee Sedol, champion du monde de ce jeu complexe, a été battu par une IA en mars 2016.
- G/** Un lycéen a été condamné le 20 mai 2014 par le TGI pour avoir survolé cette ville avec son drone.

Vertical :

- 1/** Stratégie nationale en intelligence artificielle lancée le 20 janvier 2017.
- 2/** Robot humanoïde.
- 3/** En janvier 2017, une IA bat un groupe d'humains professionnels de ce jeu pour la première fois.
- 4/** Nature du texte adopté par le Parlement européen le 16 février 2017.
- 5/** Premier Etat américain à adopter une loi autorisant les tests de voitures autonomes.
- 6/** Guide éthique doté de 23 principes.
- 7/** Un projet de charte éthique a été élaboré par ce pays en 2007

Solutions page 3 !

L'équipe Palimpseste

Rédactrices en chef
Carla Dundon
Faustine de Guerdavid

L'association LEXPIA

Présidente
Meghane Duval
Vice-présidente
Victoria Pied

Secrétaire générale
Marine Turc
Trésorière
Léa Jousse

Webmaster
Laura Simeoni
Mana Mohsenzadegan

Retrouvez votre revue sur le site:
www.masterpia.com

La reconnaissance d'un droit de propriété intellectuelle au robot ne relève plus de la science-fiction

« Le robot intelligent n'existe pas, en tout cas pas encore. Peut-être émergera-t-il dans quelques décennies, mais au prix d'importants progrès, non seulement technologiques, mais aussi qualitatifs et théoriques. Pour l'instant, nous ne savons produire que des robots très spécialisés ». C'est ce qu'affirmait Cédric Villani, célèbre mathématicien français, dans une interview réalisée par le journal *Le Monde* le 3 janvier dernier.

Pourtant, si l'on considère les différents programmes d'intelligence artificielle développés notamment au Japon et en Corée du Sud, l'imaginaire d'Isaac Asimov n'a jamais semblé aussi près de se concrétiser. C'est parce que les robots commencent à envahir des domaines variés de notre quotidien que le Parlement européen a adopté, le 16 février 2017, une résolution contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique.

L'institution Bruxelloise aura ainsi la mission de se pencher sur la création d'un statut juridique propre aux robots les plus sophistiqués, qui seraient dotés de droits et de devoirs. Il appartiendra notamment à la Commission de définir « des critères de création intellectuelle propres applicables aux œuvres protégeables par le droit d'auteur créées par les ordinateurs ou des robots ».

La question de la création d'un droit d'auteur propre aux robots se trouve dès lors soulevée. Nous ne sommes plus dans le cadre du robot collaborateur qui n'est qu'un outil pour l'Homme, question déjà réglée par le droit d'auteur actuel, mais bien dans la situation où la création du robot ne doit rien à l'intervention humaine. Or cette hypothèse se situe actuellement aux antipodes du droit positif français. En effet, le Code de la propriété intellectuelle n'accorde sa protection qu'aux œuvres de l'esprit originales, caractérisées par l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ce dernier ne peut être qu'une personne physique. Mais dans l'hypothèse où le robot est émancipé de l'Homme, quid des relations entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle ?

L'œuvre créée par le robot pourrait en effet prétendre à une protection, mais encore faut-il définir le titulaire des droits. À défaut, l'œuvre tomberait automatiquement dans le domaine public, créant une déperdition de la valeur. Conférer une personnalité juridique aux robots apparaît dès lors être une réflexion pertinente (1), à moins que l'on ne se dirige plutôt vers une titularité des droits extérieure au robot (2).

I. Vers l'attribution d'une personnalité juridique aux robots ?

Les progrès de l'intelligence artificielle sont exponentiels, notamment grâce aux techniques telles que celles du « machine learning » et du « deep learning ». Grâce au développement du Big Data, le robot devient capable de créer de sa propre initiative, sans intervention humaine. D'où la naissance d'une réflexion sur l'acquisition d'une

personnalité juridique propre pour le robot : la Commission des affaires juridiques propose ainsi la qualification de « personnalité électronique ».

Cette dernière induirait pour le robot, à l'instar d'une personne physique ou morale, des droits, mais aussi un patrimoine. Appliqué à la propriété intellectuelle, ce raisonnement conduirait à admettre que l'œuvre du robot puisse refléter sa personnalité, critère qui faisait défaut jusqu'à présent puisqu'il en était dépourvu.

Ainsi que le souligne le point 59 de la résolution du 16 février 2017, l'avantage de cette personnalité électronique serait la possibilité corrélative de rendre le robot civilement et pénalement responsable, à défaut d'être titulaire d'une personnalité juridique pleine et entière. Dans la mesure où l'on serait face à une nouvelle forme de personnalité juridique, se pose alors la question de l'octroi d'une titularité des droits d'auteur au robot lui-même.

Leur conférer de tels droits ne nous semble pas très pertinent. À supposer même qu'ils soient capable d'exprimer l'empreinte de leur personnalité, ce dont on peut douter, les arguments à l'encontre d'une telle reconnaissance semblent légitimes.

En premier lieu, le droit d'auteur français actuel n'est pas adapté pour la création robotique. Outre la complexité pour le robot d'exploiter ses œuvres au titre du droit patrimonial, il semblerait presque injurieux pour le droit moral de s'appliquer à une machine tant il est teinté d'humanisme. L'exercice même du droit à la paternité supposerait que le robot soit titulaire d'une identité qui soit plus poussée qu'une simple personnalité électronique.

En second lieu, il n'est pas certain que la défense des droits soit correctement assurée. Peut-on imaginer un robot défendre par lui-même ses droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon de son œuvre ? D'autant qu'en situation inverse, si l'œuvre en question est attaquée pour contrefaçon, cela semble être un moyen particulièrement efficace pour déresponsabiliser les sociétés et les utilisateurs.

Enfin, il semble important de souligner que cette hypothèse risque de lever nombre de protestations auprès des industriels qui utilisent quotidiennement des machines. En effet, il s'agirait de ne pas tomber dans les travers de la création salariale en droit d'auteur, imposant aux sociétés de se faire céder les droits des robots, en vertu de l'article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle. D'autant plus qu'il reste encore à déterminer le contenu même de cette nouvelle personnalité électronique. Le robot serait-il à même de consentir et d'être juridiquement capable ? Le plus judicieux resterait encore d'octroyer à la personnalité électronique un régime proche du « Work Made For Hire » du droit américain, entraînant la titularité automatique de l'employeur, qui se rapproche de ce que le droit français connaît actuellement en droit des brevets.

Le paradoxe de la notoriété de la marque, analyse de l'arrêt Meccano

Com., 1er mars 2017, n°15-13.071

La grande notoriété d'une marque implique quelques contreparties, notamment l'impossibilité pour son titulaire d'en contrôler parfaitement l'usage par le public. À ce titre, l'arrêt étudié (Com., 1er mars 2017, n°15-13.071) amène à une réflexion intéressante sur les voies qui mènent, ou non, à la dégénérescence d'un signe, la fonction d'identité de la marque n'étant pas affectée en cas d'emploi journalistique à titre de métaphore.

En l'espèce, la société Meccano, titulaire de marques verbales française et communautaire, enregistrées afin de désigner des jeux et jouets de construction, a assigné en responsabilité la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la SEBDO) pour avoir, dans plusieurs articles, employé son signe par des métaphores désignant des « constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et complexes ». La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 21 octobre 2014, RG n° 13/08736) avait fait droit à cette demande en décidant que l'hebdomadaire était responsable car il aurait tout à fait pu utiliser d'autres mots du langage courant pour désigner la même idée. Cet usage non-autorisé du signe 'Meccano' au sein du magazine, sans mentionner d'aucune manière qu'il constitue une marque déposée, pouvait donc, selon les juges du fond, induire en erreur un lecteur moyennement averti, qui serait porté à croire que le signe n'est pas protégé.

Cet argumentaire favorable au fabricant de jouets n'a cependant pas emporté la conviction de la Cour de cassation, qui refusa de retenir la responsabilité du magazine. Au visa de l'article 1382 (devenu depuis 1240) du Code civil, la chambre commerciale a dit pour droit que « l'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque ». Elle estime donc que la cour d'appel aurait dû caractériser davantage en quoi l'usage métaphorique pouvait entraîner la dégénérescence.

Au plan du droit des marques, cette solution peut étonner car elle semble entendre que l'usage non- autorisé d'un signe n'est pas fautif en soi. Il convient toutefois, pour en comprendre la portée, de la lire dans le contexte de l'arrêt, qui ne relève pas du droit des marques puisque le titulaire du signe 'Meccano' n'a pas invoqué l'action en contrefaçon mais la responsabilité civile de droit commun. De même, le litige n'est pas né d'un usage pour désigner des produits ou services mais bien d'un emploi au sein d'article de presse et à titre de figure de style.

De ce recours non-autorisé à la marque 'Meccano', la chambre commerciale déduit qu'aucun risque de confusion n'est à craindre car le public fera la différence entre le jeu de construction pour enfants et la métaphore journalistique. Elle relève que les articles de presse litigieux présentent le mot 'Meccano' dans un nombre limité d'occurrences et avec une initiale en majuscule. Ainsi, cet usage, même réitéré, ne suffit pas à lui seul à entraîner la dégénérescence de la marque 'Meccano' et la Cour d'appel aurait

dû, pour retenir la responsabilité de l'hebdomadaire, étayer son argumentation.

Néanmoins, il peut être objecté que le risque encouru par l'usage en cause était moins la confusion que la dilution du signe. En effet, ce dont le titulaire de 'Meccano' a le plus à craindre est la vulgarisation de sa marque et sa perception progressive par le public comme la désignation usuelle d'un produit et non plus comme un signe distinctif.

La solution retenue par la Cour - et publiée au Bulletin - est d'autant plus paradoxale qu'il incombe au titulaire de droit, conformément aux dispositions françaises (article L. 714-6 a) du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ») et européennes (Selon l'article 20 a) de la directive 2015/2436, « Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque : a) est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée »), de défendre ceux-ci contre les usages non-autorisés. Astreint à une stricte obligation de vigilance, le titulaire encourt, en cas d'inertie, la déchéance de sa marque. En un sens, cette décision n'encourage donc pas à la prudence en ne valorise pas les efforts de ceux qui agissent. En décidant qu'il en faut plus qu'un simple usage métaphorique dans un magazine pour entraîner la dégénérescence de la marque, la cour semble insinuer que cette dernière survient soudainement et en un article. Or, l'appropriation par le public d'une marque protégée découle d'un long processus jalonné de multiples entorses linguistiques impunies. Aussi, l'usage non-autorisé d'un signe, qu'il soit métaphorique ou pour désigner des produits ou services, contribue toujours au même résultat : celui de brouiller la perception du public.

Toutefois, cette solution se comprend à l'aune de l'évolution contemporaine que connaît le droit des marques : d'un monopole absolu qui permettait aux titulaires de faire sanctionner quasi-systématiquement les usurpateurs, ce droit cède de plus en plus devant la liberté de commerce et d'industrie, ou celle de la presse, comme c'est le cas en l'espèce. La société Meccano, bien que n'ayant pas été récompensée pour sa vigilance, n'a cependant pas tout perdu puisqu'elle pourra toujours se prévaloir de cette décision qui témoigne de sa réactivité dans la défense de ses droits.



Victoria Pied

Brèves

Mise en œuvre du droit au déréférencement : le Conseil d'Etat saisit la CJUE

À l'ère du numérique, la question du droit à l'oubli sur internet est au cœur de l'actualité. Dans ce cadre, quatre requérants ont saisi le Conseil d'Etat de recours formés contre les décisions par lesquelles la CNIL a clôturé leur plainte tendant au déréférencement de liens renvoyant à des contenus les concernant.

Le 24 Février dernier, le Conseil d'Etat a posé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), plusieurs questions soulevant des difficultés d'interprétation du droit de l'UE relatives au droit au déréférencement. Cela n'est pas surprenant car, si dans son arrêt *Google Spain* du 13 Mai 2014, la CJUE a posé le principe selon lequel chacun peut exiger d'un moteur de recherche qu'il supprime certains résultats associés à son nom et prénom, elle n'en a cependant pas précisé les modalités d'application.

En l'espèce, le Conseil d'Etat interroge la CJUE sur le caractère « sensible » des données concernées en ce qu'elles relèvent, selon les requérants, des domaines de la vie sexuelle, des opinions religieuses, ou encore des condamnations pénales. Par ailleurs certaines données étant contenues dans des articles de presse, il s'interroge sur la possibilité de bénéficier de l'exception de l'article 9 de la directive 95/46/CE relative au traitement de données « aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire », ce qui remettrait en cause le droit à obtenir le déréférencement. Enfin, les juges interrogent la CJUE sur le sort des données lorsqu'elles sont inexacts ou incomplètes.

Lorsque l'on sait que le règlement 2016/679 relatif à la protection des données personnelles, et consacrant un droit à l'oubli, entrera en vigueur dès 2018, les lumières de la CJUE quant à la mise en œuvre du droit au déréférencement seront d'autant plus bienvenues.



Laura Simeoni

Les oeuvres de design : une niche de contrefaçon ?

La vente d'œuvres de design est aujourd'hui incontournable pour toutes les grandes maisons de vente aux enchères, certaines s'étant d'ailleurs spécialisées dans ce domaine. Mais forte de ce succès, la contrefaçon des pièces phares des plus grands designers explose, notamment via Internet. De Prouvé à Perriand, en passant par Jeanneret, il est impossible aujourd'hui de garantir l'authenticité de toutes les rééditions faites de leurs œuvres, surtout quand les experts de ces artistes peuvent eux-mêmes être la source de la contrefaçon. En tout état de cause, les contrôles afférents au mobilier design sont quasi-inopérants et c'est en cela que les contrefacteurs y trouvent le plus leur compte.

Vendre du mobilier design implique la réédition de plusieurs œuvres, déjà produites en série. Même si ces « copies » sont

légalées et respectueuses du modèle d'origine, le contrôle de ces rééditions ne se fait que par l'intervention des héritiers ou ayants-droit qui confient à des marques de mobilier la réédition de certaines pièces (comme la marque Vitra qui commercialise les tables Trapèze de Jean Prouvé) touchant ainsi des Royalties. Cependant, même si les éditeurs intentent des actions en contrefaçon, ils peuvent être déboutés au motif que leurs rééditions s'éloignent parfois trop du modèle original, laissant aux contrefacteurs une liberté plus grande. Quant aux maisons de vente, elles semblent se décharger sur leurs experts ce qui justifie sans doute que beaucoup de pièces lors des ventes soient retirées. Il n'y a plus qu'à espérer que l'acheteur amoureux de design démêle le vrai du faux...



Meghane Duval

Attention, photographie interdite au musée du Louvre !

Depuis le 22 février et le début de l'exposition Vermeer, le musée du Louvre fait parler de lui, mais malheureusement pas uniquement à propos des œuvres présentées. Au-delà des problèmes de logistique, le musée a mis en place une politique d'interdiction de photographie des tableaux et de libre réutilisation des reproductions numériques sur son site. Or, fait important, ces œuvres appartiennent au domaine public depuis de nombreuses années. Les visiteurs en payant leur ticket d'entrée, et donc par le biais d'un contrat passé avec le musée, acceptent ces interdictions. Cette mesure pose alors une question intéressante au regard du droit d'auteur : peut-on par contrat interdire un acte d'exploitation concernant un droit de propriété intellectuelle tombé dans le domaine public ? La jurisprudence a déjà reconnu une limitation du domaine public par contrat (un simple engagement moral de ne pas copier une œuvre dans le domaine public est valable). Toutefois, cette dernière ne vaudra qu'inter partes. Dans cette hypothèse, il semblerait donc que la volonté seule des contractants pourrait alors perpétuer un monopole qui n'existe plus et qui n'a plus lieu d'être.

Mais alors, une autre question ressort de cette problématique, celle de savoir si le domaine public est d'ordre public ? La jurisprudence alléguée ci-dessus inviterait à donner une réponse négative. Mais en cas contraire, le musée du Louvre s'en trouverait fort dépourvu, car en violation de l'article 6 du Code civil. Voilà donc une question à laquelle il serait intéressant que la jurisprudence apporte une réponse.



Marine Turc

« Redevances hypothétiques » : une consécration des dommages et intérêts dissuasifs ?

CJUE, 25 janvier 2017, C-367/15

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, autorise les Etats membres à prévoir un montant forfaitaire de dommages-intérêts, égal au double du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. C'est ce que nous apprend la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 25 janvier 2017 à l'occasion d'une demande de question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 13 de la directive précédemment citée, lequel prévoit à titre alternatif une indemnisation forfaitaire de dommages-intérêts, également appelée « redevances hypothétiques ».

Cet arrêt s'inscrit dans la tendance jurisprudentielle européenne actuelle consistant à préciser les contours de l'évaluation du ou des préjudices subis par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle : en particulier cette décision fait suite à un arrêt rendu par la Cour de Justice le 17 mars 2016 (affaire C-99/15), qui interprétant cette même disposition de la directive de 2004, a affirmé que l'indemnisation forfaitaire était cumulable avec la réparation du préjudice moral.

En l'espèce, suite à la résiliation d'un contrat de licence définissant les règles de rémunération entre un organisme de gestion collective des droits d'auteurs agréé en Pologne et une société diffusant par câble des programmes de télévision ; cette dernière société a continué de faire usage d'oeuvres protégées et a saisi la commission du droit d'auteur polonaise en vue de la fixation de la rémunération pour l'usage des droits d'auteur gérés par l'organisme de gestion collective. Lequel a néanmoins introduit un recours contre la société tendant à ce que soit prononcée l'interdiction de la retransmission des oeuvres audiovisuelles protégées jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de licence, et à la réparation de son dommage.

La Cour commence par rappeler l'obligation pour les Etats membres de prévoir des procédures et réparations qui soient à la fois effectives, proportionnées et dissuasives, tout en affirmant que la directive 2004/48 constitue un standard minimal, autorisant de facto les Etats membres à aller au-delà. Et de ce fait la réglementation en cause est tout à fait conforme au droit de l'Union.

La solution apportée par la Cour fait écho à la volonté initiale du législateur européen telle qu'exprimée dans le projet de directive 2004/48. Le projet, en tant qu'il commandait aux Etats d'instaurer un système d'indemnisation efficace du préjudice subi du fait de la contrefaçon, prévoyait notamment que les autorités judiciaires puissent octroyer à la partie lésée : « soit des dommages-intérêts fixés au double du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ; soit des dommages-intérêts compensatoires correspondant au préjudice subi du fait de l'atteinte ». Le texte final n'a finalement pas

comporté cette disposition, mais le considérant 26 de la directive laissait la possibilité aux Etats de prévoir une telle mesure, en tant qu'elle n'interdit pas que ceux-ci puissent prévoir des dommages-intérêts punitifs dans leurs législations nationales.

Pour autant pouvons-nous y voir la consécration des dommages et intérêts punitifs dans le cadre de l'indemnisation forfaitaire d'une personne lésée par une violation de son droit de propriété intellectuelle ? Bien que la Cour de justice confirme que rien dans le droit de l'Union et en particulier dans la directive ne l'interdise, il nous semble erroné d'arriver à une telle conclusion. Tout d'abord, il faut souligner qu'une indemnisation forfaitaire du double ne couvre pas nécessairement le préjudice subi, les redevances hypothétiques ne pouvant pas - dans ce cas - être qualifiées de punitives. D'autre part, si le forfait demandé était considéré comme abusif, le défendeur à l'action pourrait soulever l'abus de droit en se fondant sur l'article 3 de la même directive interdisant les mesures disproportionnées. Si l'on réintègre la proportionnalité aux débats de l'indemnisation, le demandeur se verrait dans l'obligation de prouver son préjudice, ce qui ferait perdre tout son intérêt à l'indemnisation forfaitaire. Le demandeur à l'action doit ainsi être raisonnable dans le montant des redevances demandées s'il ne veut pas devoir apporter la preuve - souvent bien difficile à apporter - du préjudice subi.

Reste à voir quel sera l'écho de cet arrêt devant les tribunaux nationaux, si attachés au principe de la réparation intégrale. L'article L. 331-1-3 du CPI prévoit simplement que la somme des redevances hypothétiques soit « supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». À la lecture de l'arrêt étudié ce montant supérieur pourrait aller jusqu'au double. Les tribunaux français y verront-ils l'opportunité d'assouplir l'application du principe de réparation intégrale ? Nous aimerions y voir la consécration de dommages et intérêts pour le moins dissuasifs renforçant de ce fait la lutte menée contre la contrefaçon.



Faustine de Guerdavid



Carla Dundon

Online marketplaces and the fight against counterfeit: a new approach

Introduction

Counterfeit in online marketplaces is not a recent issue. Since commerce on internet has emerged, counterfeit and copyright infringement has been flourishing. In reaction to that, public authorities (governments and courts) notably in the EU and US have been pushing internet giants to fight against this phenomenon in order to find a balance between different interests at stake. Still fighting counterfeit will never be efficient if it stays at a national or regional level. China is often pointed out for counterfeit and Chinese business have been taking advantage of the lack of protection of IP rights in their home country.

Recently the giant of e-commerce, Alibaba, has clearly positioned itself in favor of IP rights holders and most notably has called the Chinese government for cooperation in the fight against counterfeit and copyright infringement.

I. The emerging need for cooperation between platforms and brand owners

In the last decade there has been a drastic change in the liability regime for online marketplaces. The European Court of Justice rendered a notable decision, L'Oréal c. eBay, where the Court ruled that eBay and other online marketplaces could be held liable for counterfeit branded goods sold on their sites, if they play an « active role » in promoting counterfeit goods. After this decision, we have seen agreements (outside of the court) emerging between marketplaces and IP right holders (ex. an agreement between eBay and LVMH has been signed in 2014).

But the biggest online commerce company in the world Alibaba (bigger than Amazon and eBay combined) is often pointed out for facilitating and encouraging the sale of a large number of counterfeit products. Their ecosystem provides manufacturers, sellers and buyers of counterfeit goods with a marketplace and provides additional services such as online marketing, credit card processing, financing and shopping services. Companies that are directly affected by Alibaba's business model, such as LVMH and Kering have filed lawsuits centering on Alibaba's willful and knowing sale of counterfeit goods. In reaction to that, Alibaba has announced the creation of an alliance with 20 brands (including Louis Vuitton, Swarovski and Samsung), trade associations, intellectual property experts and regulators. The « Alibaba Big Data Anticounterfeiting Alliance » will enable parties to share with Alibaba their expertise on intellectual property authentication as well as anti-counterfeiting data. In return, Alibaba will provide alliance members with data and technical support in identifying infringing and counterfeit items, and help them block, screen and remove counterfeit listings.

The Chinese company has gone even further earlier this year by filing lawsuits against its vendors, counterfeiters of well-known brands.

Marketplaces are very well positioned to tackle the issue of counterfeit. Indeed they detain a lot of data allowing them to identify and pursue counterfeiting vendors. Still, the role of public authorities is crucial to fight against intellectual property right infringement on online marketplaces.

II. Public authorities still play a crucial role in fighting counterfeit

Alibaba has called for the support of Chinese authorities. Most of the vendors of the company (listed in the US) are Chinese and proceedings against counterfeiters are held in China by local authorities.

What is more surprising is the call of Alibaba's CEO, Jack Ma, to the Chinese government to toughen intellectual property rights protection rules and sanctions. Chinese law-enforcement agencies often find it difficult to classify and quantify incidences of counterfeiting and also have difficulties building legal cases due to ambiguous counterfeiting laws, modest penalties and lax laws. The Chinese retail giant claims that company's efforts to curb counterfeiting have been often hindered by an inadequate regulatory framework in the country. In 2016 Alibaba submitted 4,495 possible cases on counterfeiting and authorities investigated only 1,184. Only 33 or 0.7 percent of the cases resulted in convictions.

It is also important to note that Alibaba's reaction is not only due to international companies actions against counterfeit (as mentioned in the first paragraph), but most of all to the return of the company to the blacklist of « notorious marketplaces » known for the sale of counterfeit and intellectual property rights violating goods by the United States.

Even though online commerce is a threat for brands, intellectual property still has its say in this new ecosystem. It is interesting to observe how raising the awareness on big companies such as Alibaba on intellectual property rights, might lead to eventual legislative changes in countries with a less protective legislation.



Altea Agolli

Interview



Anne-Sophie Sébire

*Directrice Juridique
Propriété Intellectuelle & Franchise
Internationale - Carrefour*

Pourriez-vous nous décrire votre activité de directrice juridique ?

Le rôle du juriste est double : à la fois (i) conseil et apporteur de solutions aux opérationnels : nous devons travailler de concert avec ces derniers en faisant preuve de souplesse et de fermeté quand les circonstances l'exigent, en nous ajustant pour répondre aux besoins et en proposant les bons outils et les bonnes méthodologies et (ii) gardien du temple, préserver l'entreprise, éliminer ou réduire le risque juridique.

Chez Carrefour, nous nous remettons en cause, écoutons les besoins métiers, faisons preuve d'initiative et de pragmatisme. Notre objectif est de proposer des solutions pour que l'entreprise puisse innover en toute sécurité.

Les principales qualités du juriste de demain seront la curiosité, l'agilité, la capacité à optimiser son travail pour ne se consacrer qu'aux tâches à valeur ajoutée et la capacité à diffuser le plus largement possible la culture juridique.

Toute l'intelligence sera dans la gestion des informations. Quelles sont mes priorités ? Quels sont les outils et les méthodes de travail que je mets en place pour donner accès à l'information ? S'appuyer sur les nouvelles technologies mises à notre disposition tout en gardant l'humain au centre, les relations humaines demeurant essentielles pour un bon accompagnement et une bonne appropriation des sujets.

Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants, bientôt diplômés, du Master II Propriété Intellectuelle appliquée ?

Le conseil que je donnerai aujourd'hui est d'acquérir une solide formation juridique de base, mais pas seulement. Vous devez comprendre l'environnement économique dans lequel vous évoluez, être curieux, ouverts et vous nourrir de tout sujet, même de ceux qui aujourd'hui ne vous semblent pas immédiatement utilisables dans votre vie professionnelle. Une double compétence, dans un domaine connexe et complémentaire, telle que le codage, peut également être appréciée.

Que pensez-vous de la nouvelle protection des marques renommées issues du paquet marque ?

L'objectif de la Directive du 16 décembre 2015 est double : d'une part, clarifier les doutes sur la protection spécifique des marques de renommée quelque soit les produits et services en cause, qu'ils soient identiques, similaires ou ni identiques et ni similaires, et d'autre part, assurer une pro-

tection optimale et harmonisée des marques de renommée.

La Directive impose donc aux Etats membres de prévoir la possibilité d'invoquer l'atteinte à une marque jouissant d'une renommée, non seulement comme motif de refus ou de nullité, mais également comme motif de contrefaçon.

Cela permettra, à l'avenir, de sanctionner sur le même plan les différentes atteintes à une marque de renommée, par la contrefaçon, et non par le seul moyen de la concurrence déloyale lorsque les produits et services ne sont ni identiques ni similaires.

Cette disposition est donc très favorable aux titulaires de marques, telle que la marque « CARREFOUR » qui jouit d'une véritable renommée, car elle leur ouvre la voie de la procédure d'opposition et de l'action en nullité (d'autant plus lorsque la procédure administrative d'annulation aura été mise en place par les Etats membres).

Comment réagissez-vous face aux parodies de marque ?

Nous sommes fréquemment confrontés à des parodies de notre marque « CARREFOUR » diffusées sur Internet. Nous étudions chaque dossier au cas par cas avec une attention très particulière.

Nous faisons la balance entre (i) l'atteinte à nos droits, notre image et la viralité de la vidéo parodique en prenant en considération les trois facteurs clé de la propagation (vitesse, ampleur et durée) et (ii) l'auteur de la vidéo et sa capacité d'influencer la toile.

En effet, quelle que soit l'action (une notification adressée au réseau social concerné (Twitter, Facebook, Youtube) ou une action judiciaire sur le fondement du droit d'auteur ou du droit des marques) le résultat n'est pas garanti pour l'entreprise.

Le juge peut ne pas retenir l'argumentation développée et le réseau social concerné opposera souvent la liberté d'expression. Par ailleurs, l'action visant à faire cesser la diffusion de la vidéo parodique peut également avoir un effet « boomerang », l'auteur de la vidéo pouvant notamment diffuser la réponse de Carrefour sur Internet en vue de faire du buzz et donc augmenter significativement le nombre de vues de la vidéo (effet « Streisand » : Barbra Streisand a poursuivi en justice, en 2003, l'auteur d'une photographie de son domaine privé, afin d'empêcher sa propagation. La publication de la procédure a eu pour conséquence de faire considérablement connaître l'image auprès des internautes américains. Plus de 420 000 personnes ont en effet visité le site le mois suivant.)



Propos recueillis par Mathilde Jean