



# Palimpseste



REVUE COMMUNICATION COMMERCE  
ÉLECTRONIQUE

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est

Direction du Master: Professeur Christophe Caron

## Sommaire

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| <b>Chronique du mois</b> La proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique..... | <b>p.2</b> | <b>Article</b> La remise en cause du statut d'hébergeur de YouTube.....     | <b>p.6</b> |
| <b>Décision du mois</b> De la révolution cubaine à la culture geek, il n'y a qu'une parodie.....                | <b>p.4</b> | <b>Focus</b> What you should know about the new PACTE law.....              | <b>p.7</b> |
| <b>Contribution d'un ancien du Master</b> Lucie Nguyen .....  | <b>p.5</b> | <b>Interview</b> Stefan Naumann — Associé chez Hughes Hubbard and Reed..... | <b>p.8</b> |

## Editorial



**Christophe CARON**

*Professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris-Est  
Directeur du Master de droit de la propriété intellectuelle  
Avocat à la Cour*

### Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !

Selon le proverbe bien connu, « *il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis* ». A contrario, les députés du Parlement européen doivent donc être sacrément intelligents car ils ont, en deux mois, changé d'avis.

Que l'on en juge ! Le 5 juillet dernier, ils rejetaient la proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique par un vote au cours duquel 318 d'entre eux ont voté contre ce texte, alors que 278 exprimaient un vote favorable, sans oublier les 31 indécis qui ont préféré s'abstenir. Mais le 11 septembre, coup de théâtre : 438 députés ont voté pour le texte, 226 ont voté contre et 39 ont préféré s'abstenir ! Il n'en demeure pas moins que, en deux mois, 160 députés ont donc changé d'avis, ce qui a permis l'adoption de la proposition de directive par le Parlement européen. Son parcours n'est toutefois pas achevé puisque, désormais, c'est le « trilogue » qui doit concilier les trois versions du texte élaborées par la Commission, le Parlement européen et le Conseil.

Les anciens étudiants de la promotion sortante « Epicure » savent bien qu'il ne faut pas s'en tenir à une vision manichéenne du droit d'auteur qui opposerait les gentils auteurs aux méchants GAFAs ou, à l'inverse, le droit d'auteur liberticide à la bonne liberté d'expression. Mais ils ont désormais les armes pour analyser ce vote très intéressant. Jadis consensuel, le droit d'auteur est tout de même de plus en plus malmené par les Parlements nationaux et européens. Il faudra bien, avec lucidité, s'interroger sur les raisons de ce désamour !

### L'équipe Palimpseste

### L'association LEXPIA

**Rédacteurs en chef**

Aurore Barrez  
Madeleine Bauer

**Secrétaire générale**

Alice De Chazeaux  
**Trésorière**  
Hortense Delnatte

**Présidente**

Margaux Groubier  
**Vice-présidente**  
Lorena Raulot

**Resp. Communication**

Sonia Flor  
Audrey Side

Retrouvez votre revue sur le site:

[www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

## La proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique

Le 12 septembre dernier, le Parlement européen a voté en faveur de l'ouverture des négociations de la proposition de directive. Ce texte a pour but de moderniser la directive 2001/29, la proposition poursuit deux grands objectifs : l'adaptation du droit d'auteur à un environnement transfrontière et l'augmentation de la rémunération des titulaires de droits afin de permettre un meilleur partage de la valeur.

### D) L'adaptation du droit d'auteur aux nouveaux usages des internautes dans un environnement transfrontière

#### A) De nouvelles exceptions au droit d'auteur

Les exceptions ont pour but de concilier la protection des droits d'auteur avec d'autres impératifs, elles sont donc indispensables afin de maintenir un équilibre. Le titre II de la proposition de directive ajoute 3 nouvelles exceptions. Elles sont toutes obligatoires et soumises au test des trois étapes et doivent être garanties en présence de mesures techniques. L'article 3 de la proposition de directive a créé une exception de fouille de textes et de données. Elle est définie à l'article 2 comme « toute technique d'analyse automatisée qui analyse des œuvres et autres objets protégés sous forme numérique afin d'en dégager des informations, y compris, mais sans s'y limiter, des constantes, des tendances et des corrélations ». Cette définition est assez large car la Commission souhaiterait que cette technique puisse se développer. Elle concerne les droits d'auteurs mais aussi les droits voisins. Toutefois, l'exception est limitée aux « reproductions et extractions d'œuvres ou autres objets protégés auxquels des organismes de recherche ont légitimement accès et que ceux-ci effectuent en vue de procéder à une fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique ». Cela concerne donc les établissements d'enseignement et les institutions de gestion du patrimoine qui mènent des recherches scientifiques à condition qu'ils ne soient pas sous l'emprise d'une entreprise. De plus les informations qui sont extraites doivent être protégées et toute clause contraire à l'exception serait caduque. Le législateur français a déjà codifié une exception de fouille de texte (L. 122-5 10° du CPI) qui concerne « les activités de recherche » et, comme l'exception européenne, exclut toute finalité commerciale, mais limite la source : cela ne vise que des « textes et données incluses dans des écrits scientifiques ». Enfin, cette exception française ne concerne pas les titulaires de droits voisins ; le législateur français sera peut-être amené à modifier cet article. L'article 4 vise « les activités d'enseignement numériques et transfrontières » et limite l'exception aux utilisations numériques d'œuvres à des fins d'illustration. L'utilisation doit s'accompagner « d'une indication de la source, notamment le nom de l'auteur, sauf si cela s'avère impossible ». Cette exception est impérative mais les États membres pourront en choisir l'étendue ; ils décideront également si elle donnera lieu à une compensation équitable. Son champ d'application est assez différent de celui de l'exception pédagogique, ce qui pourrait complexifier l'utilisation de ces exceptions. L'article 5 concerne également le droit d'auteur et les droits voisins et permet « aux institutions de gestion du patrimoine culturel de réaliser des copies de (...) tout objet protégé qui se trouve en permanence dans leurs collections, quel que soit son support ou sa forme, aux fins de la préservation de ces œuvres et autres objets protégés et dans la mesure nécessaire à cette préservation ». Cela vise les bibliothèques, les musées accessibles au public et les archives. Cet article complète

l'exception en faveur des bibliothèques, musées et services d'archive qui ne permettait pas de réaliser des numérisations « massives ». Les objets copiés peuvent l'être directement sous forme numérique. Par contre, l'article ne précise pas les techniques de préservation ce qui laisse un champ d'application large à cette exception.

#### B) L'amélioration de la pratique des licences pour un accès plus large aux contenus en ligne

L'article 7 de la proposition de directive vise directement les œuvres indisponibles. La France avait déjà créé un régime particulier mais qui a été remis en cause par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 16 novembre 2016, C-301/15) qui reprochait au système en place (articles L. 134-1 et suivants du CPI), entre autres, de ne pas obtenir le consentement préalable de l'auteur. En effet, le système français impliquait l'inscription sur une base de données des œuvres qualifiées d'indisponibles. Une fois inscrite, une période de 6 mois s'ouvrait pendant laquelle l'auteur ou l'éditeur avait la faculté de s'opposer à l'inscription. Si l'éditeur s'opposait il devait prouver l'exploitation du livre sous 2 ans, ce qui n'était pas le cas de l'auteur qui pouvait s'opposer à tout moment même après le délai de 6 mois, à condition de prouver que l'inscription constituait une « atteinte à l'honneur ou à la réputation ». En l'absence d'opposition, un organisme de gestion collective exerçait le droit d'autoriser la reproduction sous une forme numérique. Il s'agissait donc d'un système de consentement présumé, le but de la loi étant de permettre la numérisation de masse, ce qui ne peut pas, dans les faits, s'accorder avec une demande de consentement pour chaque œuvre. Pour la CJUE l'auteur doit consentir à la gestion, « une simple absence d'opposition ne peut pas être regardée comme l'expression de leur consentement implicite à cette utilisation » (considérant 43). Il ressort de l'arrêt que l'auteur devait pouvoir, en toute circonstance, empêcher l'exploitation numérique de l'œuvre par un tiers. Or, le considérant 22 de la proposition de directive précise que « les caractéristiques particulières des collections d'œuvres indisponibles font que l'obtention d'un accord préalable des titulaires peut s'avérer très difficile » et qu'il faut donc prévoir des mesures facilitant la concession de licences transfrontières. L'article 2 de la proposition de directive définit l'œuvre indisponible comme celle qui n'est « plus accessible au public par le biais des circuits commerciaux habituels » ou comme « un objet protégé n'[ayant] jamais été mise dans le commerce » sans que son auteur s'y oppose. Cette définition est donc plus large que la version française qui se limitait aux livres. L'article 7 prévoit que « lorsqu'un organisme de gestion collective conclut un contrat de licence non exclusive à des fins non commerciales avec une institution de gestion du patrimoine immatériel en vue de la numérisation (...) d'objets protégés indisponibles », « cette licence peut être étendue ou présumée s'appliquer aux titulaires de droits de la même catégorie que ceux couverts par la licence » même s'ils ne sont pas représentés par l'organisme de gestion ; à condition que l'organisme soit largement représentatif des titulaires de droits et des droits qui font l'objet de la licence, qu'une égalité de traitement soit garantie pour tous les titulaires de droits et qu'ils puissent tous s'opposer à l'indisponibilité de leurs œuvres. Les États membres doivent mettre en place des mesures de publicité à la déclaration de l'indisponibilité et pour la faculté d'opposition notamment qui dure 6 mois comme pour le système français. Le système de la proposition de directive semble donc différent du système français et la

Commission européenne semble avoir compris que la numérisation de masse ne peut pas s'accorder avec un accord préalable de chaque titulaire de droit. Quant aux services de Vidéo à la Demande, l'article 10 vise à faciliter les licences d'œuvres audiovisuelles disponibles sur des plateformes de V&D. Ainsi, chaque État membre doit mettre en place ou désigner un organisme impartial qui assistera les parties dans le but d'obtenir un accord entre les organisations représentant les auteurs, producteurs et les plateformes vidéo. Cet article s'explique par le résultat de l'étude d'impact menée par la Commission qui a démontré qu'il existe des blocages contractuels liés à la pratique des licences et la fenêtre de diffusion. Cette pratique vise à diffuser le contenu à différents moments pour la sortie DVD, la télévision payante etc., ce qui limite beaucoup la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de V&D.

## II. Le renforcement des droits des titulaires pour un meilleur partage de la valeur

### A) La création d'un droit voisin des éditeurs de presse et l'attribution d'une compensation équitable pour les éditeurs

La volonté de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse s'explique par le besoin de mieux contrôler les utilisations numériques de leurs publications. En effet, avec le développement des réseaux sociaux et des moteurs de recherches, l'accès à l'information a changé, les agrégateurs d'informations ont créés des *snippets*. Ce sont des courts extraits d'articles accompagnés d'un titre et d'un lien hypertexte renvoyant sur l'article d'origine. Ils sont utilisés par des agrégateurs d'actualités et causent une perte financière aux éditeurs de presse. En effet, une étude publiée par la Commission européenne a démontré que 47 % des utilisateurs de ces services ne cliquaient pas sur le lien et donc sur l'article d'origine, créant ainsi une perte financière pour les éditeurs de presse. L'article 11 crée donc un nouveau droit voisin pour les éditeurs de presse. Celui-ci est limité aux utilisations numériques des publications de presse par des prestataires de service de la société de l'information. Ce nouveau droit leur permet d'obtenir une rémunération juste et proportionnée. Il faut mentionner que les auteurs toucheront une « *part appropriée* » de cette rémunération supplémentaire. Reste donc à connaître l'étendue de cette part... Ce droit voisin ne dure que 5 ans, ce qui, en comparaison des autres droits voisins, est assez court. De plus, il ne concerne pas les utilisations privées, sans but commercial des particuliers, ni les petites entreprises et les microentreprises ou les encyclopédies en ligne. Enfin, les hyperliens accompagnés de mots isolés comme des mots-clés seront exemptés : cela signifie que les *snippets* entrent dans le champ de ce nouveau droit, ce qui devrait changer la façon dont l'information apparaît sur Internet. La Cour de justice de l'Union européenne, par son arrêt *Reprobel* (CJUE, 12 novembre 2015, C-572/13) avait remis en cause la possibilité pour les éditeurs de toucher une part de la rémunération pour la copie privée et pour le droit de reprographie. En effet, l'arrêt précisait que les éditeurs n'étaient pas désignés expressément comme titulaires du droit de reproduction dans l'article 2 de la directive 2001/29 et que, n'étant pas titulaires du droit exclusif ils ne « *subissent aucun préjudice au sens de ces deux exceptions* ». Cet arrêt a été très critiqué, d'une part parce qu'il nie totalement le mécanisme de cession des droits d'auteur et d'autre part parce qu'il déduit assez rapidement que les éditeurs ne subissent « *aucun préjudice* ». La Commission semble avoir été

sensible à ces critiques car l'article 12 de la directive revient sur la solution de l'arrêt *Reprobel*. Il dispose que lorsqu'un « *mécanisme de partage* » entre auteur et éditeur de la compensation pour une exception a été mis en place avant le 12 novembre 2015 (date de l'arrêt *Reprobel*), les États membres peuvent prévoir que la cession ou concession « *constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse revendiquer une part de la compensation* ». Le considérant 36 précise que les éditeurs réalisent un investissement et acquièrent des droits d'exploitation et peuvent donc se retrouver privés de recettes lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu de l'exception. Il est précisé que « *dans un grand nombre d'États membres les auteurs et les éditeurs se partagent la compensation prévue pour les utilisations relevant d'exception* ». La solution de l'arrêt *Reprobel* a donc créé une insécurité juridique que le texte veut résoudre. Toutefois, cet article est facultatif et ne concerne que les éditeurs de presse, de livres, de publications scientifiques et d'œuvres musicales, les autres types d'éditeurs ne semblent pas concernés par la directive.

### B) Un meilleur partage de la valeur par l'incitation à la conclusion d'accords entre les plateformes de diffusion et les titulaires de droits

L'article 13, qui a connu quelques modifications entre sa présentation en juillet au Parlement et la version qui a finalement été acceptée, dispose que dès qu'un prestataire procède à un acte de communication en ligne, il doit conclure une licence « *juste et appropriée* » avec les titulaires de droits. Il vise les prestataires de partage de contenus en ligne « *qui stockent et donnent accès à un grand nombre d'œuvres protégées chargés par leurs utilisateurs* », par exemple YouTube. Ces contrats couvrent la responsabilité des utilisateurs qui ont chargé l'œuvre à condition qu'ils n'agissent pas dans un but commercial. Si les titulaires de droits refusent de conclure un accord, les prestataires de service et les titulaires coopèrent afin que les œuvres protégées n'apparaissent pas via le site des prestataires. La version de septembre précise que les contenus protégés par le droit d'auteur qui entrent dans le champ d'une exception au droit d'auteur pourront être mis à la disposition des utilisateurs. Cette phrase répond très certainement aux accusations de censure d'Internet. Dans le cas où le contenu a été retiré injustement, les prestataires doivent prévoir des mécanismes de plainte et de recours effectifs à l'égard des utilisateurs et les titulaires de droits doivent justifier le refus d'un retrait. En outre, les utilisateurs peuvent s'adresser au tribunal compétent pour faire valoir une exception ou limitation au droit d'auteur. Ce sera le rôle de la Commission et des États membres d'organiser le dialogue entre les prestataires de service et les auteurs. Cet article a causé de nombreux débats car il reviendrait pour certains prestataires sur la qualification, très favorable, d'hébergeur de la directive 2000/31 en les obligeant à retirer des contenus contrefaisants ou à passer des accords avec les titulaires de droits.

Pour conclure, il est important de préciser que ces articles seront très certainement amenés à évoluer. En effet, commence maintenant un trilogue entre la Commission, le Conseil de l'UE et le Parlement. Ce débat va aboutir à un texte final qui sera voté au Parlement s'il est adopté, il deviendra une directive transposable.

Par Aurore Barrez



## De la révolution cubaine à la culture geek, il n'y a qu'une parodie

La commercialisation de tee-shirts reproduisant, sans autorisation, le célèbre cliché d'Ernesto Che Guevara, intitulé « *Che au béret et à l'étoile* », peut-elle relever de l'exception de parodie lorsque des modifications sont apportées à cette reproduction pour l'adapter à l'univers des jeux vidéo et de la culture « geek » ? A cette question, la Cour d'appel de Versailles répond par la positive à travers son arrêt rendu le 7 septembre 2018.

En l'espèce, une société a utilisé, sous forme de dessin, une photographie du Che afin de l'apposer sur des tee-shirts commercialisés sur leur site internet. En plus de cette utilisation, le cliché a fait l'objet de plusieurs modifications. Ainsi, ont notamment été ajoutés une manette de jeux vidéo tenue par Che Guevara ainsi qu'une cerne accentuée sous son œil gauche, le tout accompagné d'un slogan « *Che was a gamer* » placé en dessous de son buste.

Après avoir confirmé une jurisprudence constante retenant l'originalité de la photographie en cause et, donc, sa protection au titre du droit d'auteur, la Cour d'appel avait à se prononcer sur la preuve de la matérialité d'une potentielle contrefaçon.

A titre de preuve, les titulaires de droits présentaient une facture relative à l'achat, par le conseil de ces derniers, de l'un des tee-shirts comportant la reproduction en question. Or, s'il est imposé, lors de la réalisation d'un constat d'achat d'huissier, une indépendance et une impartialité totale quant au tiers qui réalise l'acte d'achat, tel n'est pas le cas lorsque la preuve s'attache à la seule matérialité de la reproduction litigieuse.

Ainsi, un simple acte matériel réalisé par le conseil des ayant droits, dès lors qu'il est exécuté sans abus, est légalement admissible à titre de preuve et ne s'inscrit pas dans un procédé déloyal.

Une fois la contrefaçon avérée, encore faut-il vérifier l'application d'une limitation ou d'une exception au droit d'auteur et c'est finalement sur le terrain de la parodie que les juges du fond confirment l'absence d'acte de contrefaçon. L'occasion de revenir sur les contours de cette exception fondée sur la liberté d'expression.

L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle impose, pour caractériser la parodie, qu'elle soit conforme aux lois du genre. La reproduction doit alors avoir une finalité exclusivement humoristique et doit se distinguer de l'œuvre originale pour éviter le risque de confusion avec celle-ci.

Concernant cette seconde condition, la juridiction retient assez aisément que les éléments ajoutés à l'œuvre originale constituent des « modifications essentielles » de nature à écarter tout risque de confusion possible dans l'esprit du public. De fait, la reproduction litigieuse ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre parodiée. En ce qui concerne l'aspect exclusivement humoristique de la reproduction, le décalage entre la figure historique que représente le Che et l'adaptation de la reproduction à l'univers des jeux vidéo ont suffi à caractériser l'intention de faire rire.

Cette solution soulève d'abord la question de l'intensité du caractère humoristique. En l'espèce, l'intention de faire rire n'est pas explicite et semble destinée à un public assez restreint composé exclusivement d'amateurs de jeux vidéo susceptibles de comprendre le contexte improbable dans lequel est placé ce personnage historique. De plus, la reproduction litigieuse s'inscrit dans une ligne de tee-shirt destinée à la commercialisation, force est alors de constater que la finalité purement commerciale semble s'imposer face à la manifestation d'un message humoristique. L'exception de parodie pourrait alors être retenue alors même qu'il n'existe aucune évidence flagrante quant à l'humour.

La Cour d'appel de Versailles confirme également qu'il n'existe aucune atteinte au droit moral de l'auteur du fait de la qualification de parodie. Cette précision est importante car elle souligne que le droit moral est pareillement paralysé lorsqu'une exception est susceptible de s'appliquer à une reproduction litigieuse. En l'espèce, un symbole emblématique de la Révolution cubaine est placé dans un contexte fictif et virtuel que représente le jeu vidéo. Cette adaptation ne semble-t-elle pas à la frontière de l'atteinte à l'esprit de l'œuvre originale ? Cette solution semble s'inscrire dans un courant jurisprudentiel retenant une appréciation de plus en plus stricte de l'atteinte au droit moral de l'auteur au profit de la liberté de création.

Cette décision met finalement en exergue toute la complexité du juste équilibre entre droits d'auteur – tant sur le plan des droits patrimoniaux que moraux – et libertés fondamentales.

Par Sonia Flor



## Contribution d'un ancien du Master



**Lucie NGUYEN**  
Promotion 2015/2016  
Avocat chez TWELVE

### **Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?**

Je suis actuellement collaboratrice au sein du cabinet Twelve, cabinet d'avocats à taille humaine, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Le cabinet intervient notamment en droit de la musique, matière riche et passionnante que je me réjouis de découvrir dans le cadre de cette première année de collaboration.

### **Pourquoi vous êtes-vous dirigée vers le domaine de la propriété intellectuelle ?**

Intéressée par l'art en général, j'ai d'abord été attirée par l'étude du droit d'auteur et c'est pour cette raison que j'ai choisi une option propriété intellectuelle en master 1.

J'ai cependant vite découvert les autres matières que couvre la propriété intellectuelle, et c'est cette variété qui me plaît aujourd'hui. Au cours d'une semaine, un avocat en propriété intellectuelle peut par exemple être amené à établir un contrat de cession et d'édition d'œuvre musicale, à introduire une procédure d'opposition à une demande de marque devant l'INPI, ou encore à rédiger une consultation sur l'intérêt du dépôt à titre de modèle d'une pièce de jeu de société : la propriété intellectuelle est un domaine large couvrant de nombreux domaines. C'est en outre un secteur en constante évolution, le développement des technologies entraînant un élargissement des potentiels objets de propriété intellectuelle (logiciels, bases de données, noms de domaine, etc.) et l'apparition de nouveaux types de contrefaçons, notamment en ligne.

### **Que vous a apporté la formation M2 PIA dans l'appréhension de vos expériences professionnelles à la sortie du diplôme ?**

Le master 2 PIA m'a permis d'aborder la propriété intellectuelle d'un point de vue pratique, contrairement à tous les enseignements que j'avais pu suivre auparavant. Le master a en effet pour but de nous préparer pour notre entrée dans le monde professionnel, les différents cours dispensés visant à mettre en pratique la théorie préalablement acquise dans chacune des matières. Pratiquer la rédaction d'écritures et la plaidoirie de manière régulière au cours de l'année m'a été très bénéfique pour la suite de mon parcours. J'ai en effet été à l'aise dans le cadre des exercices de rédaction d'actes proposés par l'EFB lors de la

période de cours, et j'ai pu mettre en pratique ces connaissances lors de mon stage final.

Le master PIA m'a par ailleurs permis de renforcer mes bases en procédure civile, matière que l'on étudie de manière approfondie au cours de l'année, en insistant plus particulièrement sur les problématiques liées au contentieux de la propriété intellectuelle. Il est en effet courant pour les étudiants n'ayant pas passé le CRFPA ou, comme moi, n'ayant pas choisi cette matière lors de cet examen, de n'avoir que de trop faibles connaissances en procédure, matière pourtant essentielle à l'activité de l'avocat.

### **Quelle autre expérience a été déterminante dans votre parcours ?**

Suite à l'obtention du CAPA, j'ai décidé d'effectuer un MSc Management of Intellectual Property Law à l'université Queen Mary à Londres, afin de perfectionner mon niveau d'anglais juridique avant de me lancer dans l'exercice de la profession. Être capable de s'exprimer et de rédiger en anglais est en effet essentiel lorsque l'on est avocat, et particulièrement dans un domaine comme la propriété intellectuelle qui a une dimension internationale importante.

Cette année m'a principalement permis de renforcer mes bases en droit des brevets, et d'appréhender la matière d'un angle pratique. Tout au long du master, nous avons notamment dû monter un projet visant à conseiller le potentiel repreneur d'une entreprise quant à la force des différents brevets et demandes de brevets de cette dernière, ce qui m'a permis d'étudier en détail des brevets très techniques.

Entourée d'étudiants avocats, de membres d'offices pour la protection des brevets ou des marques, ou encore d'ingénieurs et de scientifiques venant du monde entier, j'ai eu l'occasion d'échanger sur la matière et d'apprendre aux côtés de personnes aux profils très différents, ce qui a été pour chacun une expérience très enrichissante.

## La remise en cause du statut d'hébergeur de YouTube

Dans un jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en juin dernier, la plateforme YouTube a été condamnée pour contrefaçon de droit d'auteur d'une chaîne de télévision autrichienne. Ayant constaté la diffusion de certaines œuvres protégées sur la plateforme sans son accord, le titulaire des droits accusait YouTube d'avoir joué un rôle actif dans la diffusion du contenu.

Qualifié à maintes reprises d'hébergeur au sens de l'article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 et de l'article 6, I, 2° de la LCEN, la jurisprudence considère jusqu'à présent que ce type de plateforme n'a aucun contrôle sur le contenu des vidéos postées et que son rôle se limite donc à l'exercice d'une prestation technique de stockage des informations fournies par les utilisateurs. Cette décision étrangère démontre que le débat pourrait être relancé. En effet, le juge est en l'espèce venu confirmer la thèse de la partie demanderesse selon laquelle « *du fait des liens, tris et filtres opérés, notamment la création de sommaires par catégories, l'examen des comportements des utilisateurs et l'offre de propositions de contenus sur mesure, (...) YouTube ne relève plus du domaine d'un intermédiaire neutre* ». En conséquence, la plateforme ne pouvait se réfugier derrière le principe d'irresponsabilité conditionnelle dont bénéficient les hébergeurs, prévoyant que ces derniers ne peuvent être tenus responsables du contenu qu'ils ont pour mission de stocker en ligne, dès lors qu'ils réagissent promptement en retirant ou rendant impossible l'accès aux contenus illicites leur ayant été notifiés.

Ayant participé activement à la diffusion de contenus protégés par ses usagers sans l'accord du titulaire des droits, c'est donc en tant que coauteur d'actes de contrefaçon que la plateforme s'est vue condamnée par le tribunal viennois.

Plus qu'une jurisprudence isolée, c'est précisément sur cette question que la CJUE sera également amenée à s'interroger dans un avenir proche. En effet, dans le cadre d'un litige opposant cette fois-ci YouTube à un producteur de musique allemand, la Cour fédérale allemande a décidé de sursoir à statuer pour poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE (BGH, 13 septembre 2018, Az. I ZR 140/15).

La Cour suprême allemande lui renvoie notamment le soin de répondre à la question de savoir si YouTube relève toujours du champ d'application de l'article 14.1 de la directive du 8 juin 2000. Sans expressément la nommer, la Cour fédérale allemande prend pour cela le soin de préciser toutes les caractéristiques que présente la plateforme YouTube actuelle. Elle invite donc la Cour de justice à répondre à cette question en prenant en considération le fait que cette plateforme génère des recettes publicitaires, que le téléchargement des vidéos par les utilisateurs résulte d'un processus automatique sans contrôle de celles-ci avant leur mise en ligne, que les conditions d'utilisation rappellent aux utilisateurs que le téléchargement d'œuvres protégées sans l'accord des titulaires est interdit, qu'elle met à disposition des titulaires de droits des instruments leur permettant de supprimer les contenus contrefaisants, ou encore qu'elle classe et

catégorise les vidéos, et propose aux utilisateurs des vidéos orientées en fonction de celles qu'ils ont déjà visionnées.

Posée à la CJUE le lendemain du vote de la nouvelle directive sur le droit d'auteur par le Parlement européen, cette question prend en réalité encore plus d'intérêt en la posant à l'aune du nouveau considérant 37bis de celle-ci, qui précise la définition du rôle actif jusque-là posé par la jurisprudence de la CJUE, notamment dans les arrêts Google France et Google du 23 mars 2010 puis L'Oréal contre eBay du 12 juillet 2011. En effet, il est désormais précisé que les intermédiaires techniques stockant et diffusant un grand nombre de contenus protégés par le droit d'auteur, optimisant les contenus et faisant la promotion dans un but lucratif des œuvres et autres objets chargés, notamment en les affichant, en les affectant de balises, en les gérant et en les séquençant, ont un rôle actif et doivent donc être exclus du régime de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000.

Compte tenu de la volonté de la Commission européenne et de cette directive de responsabiliser les prestataires de services de partage de contenu en ligne, il sera donc intéressant d'observer le sort que réserve la CJUE à YouTube ainsi qu'à toutes les plateformes similaires, en donnant par là même l'occasion d'éclaircir cette nouvelle définition posée par la directive telle que votée par le Parlement.



Par Augustin Cordin

## What you should know about the new PACTE law

The first examination of the PACTE law – an action plan for business growth and transformation – began on Wednesday, September 5, 2018 at the French National Assembly. Within this sprawling bill, which includes fiscal, social and societal aspects, the initiators wanted to promote business innovation by protecting intellectual assets. In competitive environments, intellectual property is a real strategic asset and a source of wealth for a company. However, patent application procedures are complex, time-consuming and costly. This is what the PACTE bill was intended to address, trying to give this competitive advantage to both SMEs and large companies.

One of the first innovations of the PACTE law is the utility certificate. The utility certificate is widely used in Germany to avoid the usual patent application procedures. In France, the utility certificate allows to grant, according to patentability criteria, a short-term property title of 6 years, thus granting a monopoly to its holder. This title, which can be reached at a lower cost, is particularly suitable for short-lived inventions. However, this procedure is rarely used because it cannot lead to the grant of a proper patent.

The PACTE law aims to match the term of protection with the one existing in Germany, by increasing the protection of the invention to 10 years. In addition, the certificate's transformation into a patent application has been considered. These amendments are intended to considerably broaden the public concerned by the utility certificate, and to allow SMEs to have a protective springboard before the patent application procedure.

In addition, the bill suggests the introduction of a provisional patent. This provisional patent would be inexpensive, for a maximum duration of one year and would allow applicants to regularize their patent applications throughout this year. Indeed, several potential applicants are discouraged by the amount of information to be provided at the time of the patent application and, thus, delay the protection.

The second innovation concerns the introduction of an opposition procedure for patent applications, similar to the opposition procedure existing in trademark law. Today, the only available appeal for third parties against a patent that they consider invalid for a lack of inventive activity is the judicial procedure for seeking a patent invalidity. This is nothing new: legal proceedings are costly and can be an obstacle to the defense of rights, especially for SMEs. SMEs then prefer to modify their own patents, leaving many "intimidation patents" filed by large companies with full force.

Since the wish expressed by the PACTE bill is to simplify procedures, the simplification of appeal procedures is a key issue. The initiators of this project wish to create an administrative procedure for opposition to patents in order to give greater strength to French patents and to ensure greater legal certainty. As in trademark law, this procedure would allow third parties to request the revocation or amendment of a patent in the event of non-compliance with one of the patentability criteria. The INPI would be vested with a new power and would carry out a thorough control

of the invention, in particular by assessing its inventive character. However, as such an opposition procedure already exists before the European Patent Office, the French government shall ensure compatibility between the two.

Finally, the last major innovation of the PACTE law in the field of intellectual property concerns the role of the INPI in the patent application procedure. For the time being, the INPI can only refuse a patent application on the basis of lack of novelty of the invention. By instituting an opposition procedure, it is entirely consistent that the INPI should be able to exercise these powers of control as soon as the patent application is assessed. Indeed, the objective would be to confer the INPI a right of ex ante control so that it can now ground a refusal of a patent application on the absence of an inventive activity and/or the absence of industrial application. This strengthening of the INPI's powers would make it possible to limit litigation related to patent applications. This would also significantly reduce "intimidation patents" and thus restore a balance between SMEs and large companies. As this control procedure aims to extend the powers of the INPI, the entry into force of the law would be postponed to 2 years for this procedure so that the INPI can organize itself in terms of financial and human resources.

Given the success of opposition proceedings in trademark law and the success of opposition proceedings for patents in Germany, professional practice and patent protection strategies are likely to be profoundly disrupted. In addition, the procedural simplification and the financial accessibility to protection proposed by the PACTE law will change the patent landscape in France and encourage SMEs to protect themselves and, thus, innovate peacefully.

Par Louise Lacroix



## Interview



**Stefan NAUMANN**  
Associé — *Hughes Hubbard  
and Reed*

### Pourriez-vous nous décrire votre parcours ?

Mon parcours est plutôt atypique. J'ai grandi en Allemagne, près de Düsseldorf. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et après le bac, je suis parti effectuer mes études supérieures aux États-Unis. J'ai étudié l'histoire et les sciences politiques pendant 3 ans à Harvard, puis le droit à Berkeley pendant également 3 ans. Après un premier stage en cabinet à Beverly Hills, j'ai souhaité rentrer à Paris pour effectuer un stage en arbitrage international. J'ai ensuite intégré le cabinet Duclos Thorne & Mollet-Vieville en 1990. En 1994, j'ai rejoint le cabinet Salès Vincent & associés. Au même moment, le cabinet s'est scindé et je me suis trouvé être le seul avocat avec quelque expérience en propriété intellectuelle et j'ai rapidement été amené à traiter tous les dossiers de propriété intellectuelle du cabinet. En 2012, j'ai finalement rejoint les bureaux parisiens du cabinet Hughes Hubbard & Reed. Ce cabinet est le fruit d'une longue histoire. Howard Hughes était un grand avocat plaquant new-yorkais, gouverneur de l'État de New York, juge de la Cour Suprême et candidat malheureux à la présidence. Le cabinet qu'il a créé a une forte culture du contentieux et a marqué la jurisprudence américaine à travers de nombreux contentieux de masse, notamment en matière de responsabilité du fait des produits, contentieux anti-trust et procédures collectives. Aujourd'hui, l'activité se répartit entre conseil et contentieux et les dossiers de propriété intellectuelle peuvent provenir en partie d'autres départements du cabinet, par exemple dans le cadre de fusions-acquisitions ou en droit du travail.

### Quelles différences observez-vous entre la pratique de la propriété intellectuelle en France et aux États-Unis ?

Une différence tient à la formation des juristes. Aux États-Unis, les facultés de droit généralement ne forment pas les étudiants de manière aussi spécialisée qu'en France. Les parcours universitaires sont, dans la plupart des cas, beaucoup plus généralistes et c'est souvent en commençant leur carrière que les jeunes avocats américains se spécialisent. Une autre différence significative réside dans la culture procédurale américaine. Aux États-Unis, on considère que les témoignages oraux ont une valeur probante supérieure à d'autres modes de preuve. De manière très schématique, on pourrait dire qu'on considère que le moment de vérité au cours d'un procès est lorsqu'un témoin est sous le feu de la « *cross-examination* » de la partie adverse. À l'inverse, en France, on considère que ce sont les documents écrits, avant que les parties n'aient eu l'intention de saisir le juge, qui permettent de déceler ce qui s'est réellement passé. Dans cette approche, les attestations n'ont de valeur que dans la mesure où ce

qui est attesté est démontré par des preuves écrites antérieures à toute intention de procès. Malgré leurs différences, les deux systèmes fonctionnent, mais il peut être utile de pouvoir expliquer ces différences notamment à des clients américains lors de procédures en propriété intellectuelle en France. En ce qui concerne les structures d'exercice, à mon sens, la taille des cabinets français et des équipes ou cabinets de propriété intellectuelle n'a cessé de grandir. À mes débuts, en propriété intellectuelle, les équipes étaient souvent composées d'un ou de deux associés avec 3 ou 4 collaborateurs, alors que la norme me semble tendre vers des équipes ou cabinets de propriété intellectuelle beaucoup plus étoffés aujourd'hui. Par ailleurs, il me semble que l'opposition entre cabinets français et cabinets anglo-saxons en France peut être quelque peu réductrice dans la mesure où ces derniers sont souvent composés de et/ou dirigés par des avocats français. De manière générale, il me semble qu'en matière de propriété intellectuelle, de nombreux clients sont attachés à la personnalité de l'avocat, plus qu'à la notoriété ou la nationalité du cabinet. À titre d'exemple, les grands studios américains connaissent parfaitement le microcosme parisien de la propriété intellectuelle, des associés des cabinets jusqu'à leurs collaborateurs. Quant à la place des juristes français en propriété intellectuelle, elle est à mon sens largement reconnue à l'international, notamment au sein de l'AIPPI.

### Comment voyez-vous les évolutions du métier d'avocat en propriété intellectuelle ?

Le métier d'avocat n'a cessé d'évoluer depuis mes débuts dans la profession. Auparavant, il y avait par exemple moins de mobilité d'associés. Aujourd'hui la définition du collaborateur et celle de l'associé ont évolué. Les équipes sont de plus en plus étoffées et les procédures internes, de recrutement etc., sont par conséquent de plus en plus structurées. Par ailleurs, en propriété intellectuelle comme dans les autres branches du droit, il y a un mouvement vers la déjudiciarisation. Au sein de l'AIPPI, nous avons discuté très récemment de la loi PACTE concernant l'élargissement des pouvoirs juridictionnels de l'INPI, notamment pour évaluer l'activité inventive des brevets ou intégrer au sein de l'office une chambre d'opposition, à l'instar des offices européens.

Par Benjamin Mollet-Vieville

