

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

Direction du Master : Professeur Christophe Caron

## Sommaire

<i>Chronique du mois</i> Internet : la difficile conciliation entre droit d'auteur et droit au respect de la vie privée.....	<b>p.2</b>	<i>Article</i> Les marques de couleurs : une protection en théorie possible mais à nuancer en pratique .....	<b>p.6</b>
<i>Décision du mois</i> La protection d'une saveur alimentaire par le droit d'auteur n'est pas au goût de la CJUE.....	<b>p.4</b>	<i>Focus</i> The Music Modernization Act : a turning point for the Music industry.....	<b>p.7</b>
<i>Contribution d'un ancien du Master</i> Amandine Gabard.....	<b>p.5</b>	<i>Interview</i> Monsieur Daniel Segoin.....	<b>p.8</b>

## Editorial



**Jean-François DEBARNOT**

*Directeur juridique de l'INA*

*Chargé d'enseignement à l'UPEC*

En ces temps troublés (nous sommes le 9 décembre 2018 lorsque j'écris ces quelques lignes) où la couleur dominante de l'hiver semble résider en un mélange des plus déroutants (au bas mot) de jaune, de noir, de rouge et de brun, il peut paraître futile de partager, avec les étudiantes et étudiants du master 2 en droit de la propriété intellectuelle appliquée de l'UPEC, des moments dédiés à des questions relevant des droits voisins.

Pourtant - et pour rebondir sur les décisions de jurisprudence les plus récentes rendues en la matière - évoquer, par exemple, des problématiques aussi diverses que le droit moral des artistes-interprètes en matière de compilations ou la nature de l'engagement d'un artiste-interprète en vue de l'interprétation de la bande-son d'une œuvre audiovisuelle et la valeur juridique de la feuille de présence qu'il a signée à cette fin, conduit à se rappeler (s'il en était besoin) que c'est bien le droit qui constitue le terreau sur lequel se bâtit, par strates successives, toute société démocratique.

Je veux espérer que le droit -et non la violence à laquelle il s'oppose par nature- saura effectivement, en cohérence et clarté, apporter confiance et sérénité à notre pays qui, à l'évidence, en a grandement besoin. Et ce, avec l'impérieuse nécessité d'écarter bien sûr les plus irrationnelles des revendications actuellement exprimées.

Dans cette attente, je souhaite bien évidemment voir l'ensemble des étudiantes et étudiants susvisés obtenir leur diplôme tant convoité.

L'équipe Palimpseste		L'association LEXPIA		Retrouvez votre revue sur le site: <a href="http://www.masterpia.com">www.masterpia.com</a>
<u>Rédacteurs en chef</u> Chloé Torre John Miller	<u>Présidente</u> Sarah Brière <u>Vice-président</u> Eliott Amzallag	<u>Secrétaire générale</u> Lola Charrier <u>Trésorier</u> Alexis Moreau	<u>Webmaster</u> Flora Erbibou Emeline Jacques Victoire Rondeau Clara Bismuth	

## Internet : la difficile conciliation entre droit d'auteur et droit au respect de la vie privée

### I. L'impossible recours effectif pour une atteinte au droit d'auteur face à la protection du droit de la famille et de la vie privée

Dans un arrêt *Bastei Lübbe GmbH contre Michael Strotzer* du 18 octobre 2018 la Cour de justice de l'Union européenne est venue rappeler que les titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés doivent disposer de moyens permettant de faire reconnaître la responsabilité civile du titulaire de l'abonnement internet. Dans cette affaire, Strotzer est un citoyen allemand détenteur d'un abonnement internet, qui navigue dans les eaux troubles de l'article 97 de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins et de la jurisprudence du Bundesgerichtshof qui en découle.

Cet article 97 du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d'auteur et les droits voisins), du 9 septembre 1965 tel que modifié par la loi du 1er octobre 2013, dispose d'une part « *qu'une atteinte illicite portée au droit d'auteur (...) peut donner lieu à un ordre de cessation immédiate et, en cas de risque de récurrence, à un ordre de cessation pour l'avenir (abstention). Le droit à la cessation pour l'avenir (abstention) est acquis dès la première survenance d'un risque d'infraction.* ». D'autre part l'article énonce que « *Quiconque agit intentionnellement ou par négligence est tenu d'indemniser la partie lésée du dommage causé (...)* »

Si les dispositions de l'article 97 semblent ambitieuses, l'interprétation faite par la Cour fédérale allemande est beaucoup plus erratique. En effet, elle considèrerait, que le détenteur d'une connexion à Internet est présumé auteur d'une telle atteinte, dès lors qu'aucune autre personne ne pouvait utiliser cette connexion au moment où ladite atteinte a eu lieu. Cependant, si la connexion à Internet n'était pas suffisamment sécurisée ou était sciemment laissée à la disposition d'autres personnes, le titulaire de cette connexion n'était pas présumé être l'auteur de cette atteinte, mais se voyait alors débiteur d'une charge secondaire d'allégation. Celui-ci s'acquittait à suffisance de cette charge secondaire en soulignant que d'autres personnes, dont il précise, le cas échéant, l'identité, avaient un accès autonome à sa connexion Internet et sont, dès lors, susceptibles d'être les auteurs de l'atteinte alléguée au droit d'auteur.

Dans cette hypothèse, le titulaire de l'oeuvre contrefaite aurait-il pu se tourner vers les autres membres de la famille ayant également accès à l'abonnement internet ? Non, répondait le Bundesgerichtshof : le membre de la famille titulaire de la connexion Internet qui a eu accès à cette connexion, n'est pas tenu de fournir des précisions supplémentaires quant au moment où cette connexion a été utilisée et à la nature de l'utilisation de celle-ci. La Cour allemande associait cela à une atteinte intolérable au droit au mariage et à la famille. On reconnaît ici la place éminemment cen-

trale qu'occupe la protection des droits et libertés fondamentaux dans l'ordre juridique allemand. Cette réponse négative de la Cour entraîne la privation d'un recours effectif pour le titulaire d'une oeuvre contrefaite qui ne peut compter sur une sanction efficace, proportionnée et dissuasive à l'encontre d'un contrefacteur. Ce dernier devant seulement mentionner la présence d'individus dans son foyer, pour s'exonérer de sa responsabilité.

### II. La primauté du droit au recours effectif, le rétablissement de la balance

Le Bundesgerichtshof s'en est donc remis à la lumière de la Cour de Justice de l'Union européenne afin de trancher cette délicate question. L'intervention du Juge européen est impérative puisqu'il n'existe aucune harmonisation européenne sur cette question spécifique. La Cour procède donc à un contrôle de conformité de la législation allemande au regard des directives 2001/29 et 2004/48, et dans un esprit conforme à l'exigence d'un « *juste équilibre* » celle-ci va procéder à une balance des intérêts. Revoyant successivement les dispositions des deux directives invoquées par la maison d'édition demanderesse ainsi que la Charte des droits fondamentaux opposée par la défense, la Cour dresse ainsi le portrait de l'impasse résultant de la jurisprudence allemande.

D'une part, il est conforme à la Charte des droits fondamentaux d'accorder une protection particulière aux membres d'une même famille qui ne peuvent être contraints de s'incriminer mutuellement lorsque l'un d'eux a commis un acte illégal.

D'autre part, cette protection de la sphère familiale a pour effet de faire obstacle à la possibilité, pour la juridiction nationale saisie d'une action en responsabilité, d'exiger, sur requête du demandeur : la production et l'obtention d'éléments de preuves relatifs aux membres de la famille de la partie adverse, de telle sorte que l'établissement de l'atteinte au droit d'auteur alléguée ainsi que l'identification de l'auteur de cette atteinte sont rendus impossibles. En conséquence, une atteinte caractérisée est portée aux droits fondamentaux que sont le droit à un recours effectif et les droits de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire du droit d'auteur. L'exigence consistant à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause n'est pas respectée.

La Cour constate que la protection accordée à la famille est légitime en ce qu'aucun ne devrait avoir à se dénoncer, cette situation aboutit à une absence de recours effectif. Il faut, dès lors, garantir une poursuite et une réprimande des atteintes au droit d'auteur et ce même lorsque le droit à la famille et à la vie privée sont en jeu. La Cour rétablit donc la balance des intérêts en prenant en compte l'ensemble des

droits fondamentaux présents en l'espèce. En se basant sur l'interprétation combinée des dispositions européennes, elle s'oppose à ce que, comme le prévoit la législation nationale et l'interprétation de la juridiction allemande, le détenteur d'une connexion internet puisse s'exonérer de sa responsabilité en désignant un membre de sa famille lorsqu'une atteinte à des droits d'auteur a été commise. Cela aboutirait à une distorsion entre ces libertés fondamentales et reviendrait à conférer un poids dans la balance trop important au profit de la vie privée et familiale. En effet, une protection quasi absolue serait reconnue à tous les membres de la famille du détenteur d'une connexion internet et ce dernier pourrait se réfugier derrière cette protection pour se déresponsabiliser. Le champ de la protection de la vie privée et familiale aurait été bien trop large et priverait les titulaires de droits d'auteur de leur droit à un recours effectif mais également de toute protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

Ce n'est pas la première fois que la Cour effectue une balance entre deux droits fondamentaux, elle a d'ailleurs rappelé que l'interprétation des textes européens devait permettre d'assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union européenne (arrêt du 16 juillet 2015). Elle souligne que l'objectif de la législation européenne est d'instaurer un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle car c'est un droit essentiel à la protection des créations intellectuelles.

### **III. La responsabilité civile comme recours alternatif d'une protection des droits d'auteur**

Après une réponse négative aux deux questions préjudicielles qui lui sont posées, la Cour indique un recours alternatif permettant de sanctionner l'abonné internet de façon efficace, dissuasive et proportionnée. En effet, elle suggère de se placer sur le terrain de la responsabilité civile en sanctionnant non pas la contrefaçon mais la négligence de l'abonné qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser sa connexion et empêcher certaines personnes de l'utiliser et d'ainsi contrefaire une oeuvre de l'esprit. Rapporter la preuve ne serait donc plus un problème. Ainsi, en se fondant sur la responsabilité civile, une simple constatation que la connexion internet de l'abonné ait servi à contrefaire une oeuvre et que d'autres personnes pouvaient y accéder suffirait pour condamner ce dernier.

Et qu'en est-il de la responsabilité du fait d'autrui, peut-on valablement parler de responsabilité de l'enfant, majeur vivant chez ses parents, du fait de ses parents ?

Il est difficile d'imaginer que la Cour tende vers un tel recours qui résiste à la vision de la jurisprudence française sur la responsabilité du fait d'autrui puisque deux éléments posent problème. Sur la personne du responsable d'abord, même la liste des cas de responsabilité du fait d'autrui du nouvel article 1242 du Code civil n'est plus limitative (arrêt Blicq du 29 mars 1991). La jurisprudence préfère ainsi engager la responsabilité de la personne morale en raison d'un pouvoir effectif de surveillance, de contrôle et d'organisation qu'elle détient sur la personne auteur du dommage. Ainsi il est impossible d'affirmer que l'abonné internet vivant chez

ses parents dispose d'un pouvoir effectif de surveillance, contrôle et d'organisation sur ces derniers.

Le Code de la propriété intellectuelle avait d'ailleurs déjà anticipé la difficulté du cas d'espèce en imposant une obligation de vigilance au titulaire du contrat d'abonnement pour un accès internet (article L336-3 du Code de la propriété intellectuelle). L'abonné a donc une obligation de veiller à l'absence de toute atteinte au droit d'auteur et doit notamment prendre toutes les précautions contre le téléchargement illégitime via sa connexion (en sécurisant son ordinateur via des logiciels antivirus, pare-feu ou filtrage et sa connexion sans fil via un mot de passe). En cas de défaut de vigilance, la responsabilité civile du titulaire de la connexion peut être engagée. L'article L335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit également qu'un titulaire d'un abonnement à internet peut voir sa responsabilité pénale engagée. Il peut être sanctionné d'une contravention pour « négligence caractérisée » après plusieurs courriers de la HADOPI et une récidive d'utilisation illicite dans l'année suivant la réception de ces courriers.



John Miller



Eliott Amzallag



Alexis Moreau

## La protection d'une saveur alimentaire par le droit d'auteur n'est pas au goût de la CJUE

**CJUE, 13 novembre 2018, Levola Hengelo BV c/ Smilde Foods BV**

La saveur d'un produit alimentaire ne peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Telle est la solution posée par la CJUE dans l'arrêt Levola Hengelo BV contre Smilde Foods BV du 13 novembre 2018. La Cour pose une solution négative claire, et met alors un terme à de nombreuses spéculations sur l'éventuelle existence d'œuvre gustative protégée par le droit d'auteur. Pour arriver à cette conclusion, la Cour se fonde sur la notion autonome d'« œuvre » (I), et réaffirme les conditions de protection classiques (II).

### I- Une notion d'œuvre autonome par la CJUE s'éloignant des définitions internes

La Cour rappelle que le goût, pour être protégé par le droit d'auteur en vertu de la directive 2001/29/CE, doit pouvoir être qualifié d'œuvre. Aucun texte ne définit expressément ce qu'est une œuvre. La Convention de Berne, visée par la Cour, évoque les œuvres littéraires et artistiques et donne quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Cette notion n'avait pas encore fait l'objet d'une harmonisation en droit européen, mais la CJUE intervient en disant que dans la directive 2001/29/CE, le mot "œuvre" est utilisé, ce qui en fait une notion de droit de l'UE. La Cour rappelle que l'œuvre est une notion autonome (considérant 33). Ainsi, la Cour rend impossible pour un Etat membre de créer un droit d'auteur sur une saveur.

Partant de l'affirmation de cette notion autonome, la protection d'une saveur ne serait possible que si elle peut être qualifiée d'« œuvre », en répondant à deux conditions.

### II- Les conditions classiques réaffirmées, excluant la protection de la saveur d'un produit alimentaire

Dans un premier temps, pour qu'une œuvre soit originale, et donc protégeable, l'objet doit constituer une création intellectuelle propre à son auteur. La seconde condition est l'expression de cette création intellectuelle. Une saveur peut certes être originale, mais l'expression de celle-ci peut présenter un obstacle à la protection des saveurs.

Bien qu'il existe une règle de non-discrimination en fonction du mode ou de la forme d'expression d'une œuvre (règle classique provenant de la Convention de Berne, applicable en droit de l'Union par l'intermédiaire du traité de l'OMPI), la seconde règle rappelée par la CJUE fait obstacle à la protection des saveurs.

En effet, la Cour rappelle le principe d'exclusion des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques de toute protection par le droit d'auteur. D'après le droit de l'Union, seules les expressions peuvent être protégées. Cette affirmation n'est pas nouvelle, un arrêt de la CJUE de 2012 (*SAS Institute*, C-406/10) l'avait déjà énoncée.

Ainsi, la notion d'œuvre visée par la directive 2001/29 « implique nécessairement une expression de l'objet de la protection au titre du droit d'auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité ». La Cour précise que même si l'expression n'est pas permanente, elle permet une protection. Les œuvres éphémères sont alors protégées, ce qui pourrait être une ouverture à la protection des saveurs. Cependant, ce n'est pas la solution retenue.

Cette nécessité d'expression est purement pratique, l'objectif est de permettre aux autorités qui veillent à la protection du droit d'auteur de « pouvoir connaître avec clarté et précision les objets ainsi protégés ». La connaissance claire et précise des objets doit bénéficier aussi aux tiers, principalement les concurrents des créateurs. Le deuxième objectif est de permettre que la chose protégée fasse l'objet d'une "expression précise et objective" pour respecter la sécurité juridique et empêcher tout élément de subjectivité lorsqu'elle sera identifiée.

Ces conditions rappelées, la Cour confirme le principe selon lequel le goût ne peut être protégé par le droit d'auteur car il ne peut faire l'objet d'une identification précise et objective, solution déjà connue dans le droit interne (TGI Paris, 30 septembre 1997). Cela rappelle l'absence de protection des parfums en France (Cass. com., 10 déc. 2013), bien que les Pays-Bas aient, quant à eux, adopté la solution inverse (Cour suprême des Pays-Bas, 16 juin 2006).

Cette non-protection par le droit d'auteur est justifiée, d'une part, car le produit alimentaire connaîtra des identifications différentes, les expériences gustatives étant « subjectives et variables ». La Cour donne des facteurs pouvant faire varier l'expérience gustative : l'âge, les préférences alimentaires, les habitudes de consommation, l'environnement ou encore le contexte dans lequel le produit est goûté.

D'autre part, la comparaison entre différentes saveurs, pour des produits de même nature, est impossible. Les « moyens techniques en l'état actuel du développement scientifique » ne permettent pas de déterminer des caractéristiques d'une saveur afin de la comparer à une autre.

La Cour vient mettre un terme à l'ambition des Pays-Bas d'étendre la protection par le droit d'auteur aux saveurs en affirmant clairement qu'un goût ne peut être protégé au titre du droit d'auteur.



Sarah Brière



Emeline Jacques



## Contribution d'un ancien du Master



**Amandine GABARD**

Promotion 2015/2016

*Juriste Propriété Intellectuelle  
chez L'Oréal*

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

Je suis actuellement juriste au sein de la Direction Juridique Image et Communication du Groupe L'Oréal. J'interviens sur les sujets de droit de propriété intellectuelle, droit à l'image, droit de la communication et droits des affaires afin d'accompagner les Directions Marketing Internationales et les Directions de la Communication du Groupe sur leurs projets publicitaires.

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

Je pense que les anciens étudiants du Master sont tous unanimes sur la question.

Les enseignements dispensés au sein du Master Propriété Intellectuelle Appliquée sont sans aucun doute de véritables atouts et m'ont procuré des avantages substantiels dès mes premiers pas dans le métier de juriste d'entreprise.

Grâce aux exercices pratiques effectués lors des séminaires et aux conseils prodigués par les enseignants experts ou les intervenants externes, j'ai pu examiner avec pragmatisme les demandes des opérationnels, aborder avec confiance la rédaction de contrats et acquérir rapidement les réflexes inhérents à la vie professionnelle.

Nul besoin de rappeler que le Master jouit également d'un grand rayonnement dans le cercle de la propriété intellectuelle et qu'il donne à chaque étudiant accès à un réseau de professionnels enrichi à présent par le réseau des anciens étudiants de l'Association PIAumni.

### **Quels sont, d'après vous, les changements majeurs qui ont touché votre secteur professionnel depuis vos débuts ?**

Si je ne devais citer qu'un mot, je citerai le terme « Digital ». En effet, la digitalisation de notre société a provoqué des changements majeurs dans l'exercice de ma profession.

La publicité dite « traditionnelle » (affichage, presse, audiovisuel) est à présent concurrencée par la publicité dite « digitale » qui ne cesse d'évoluer dans des domaines variés allant des influenceurs aux sites éditoriaux en passant par les contenus générés par les utilisateurs.

Ces changements provoquent l'application de nouvelles règles insufflées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en France, par la Federal Trade Commission (FTC) aux Etats-Unis ou encore par l'Advertising Standards Authority (ASA) et la Competition & Market Authority (CMA) au Royaume-Uni et impliquent également la nécessité d'éduquer et de former les opérationnels au respect de ces nouvelles règles.

Les clauses des contrats subissent également une mutation pour coller à la pratique de ses nouvelles formes de publicité.

Au-delà de ce sujet et de manière générale, la vie des entreprises est fortement impactée par l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui pose des problématiques enthousiasmantes pour les juristes et sur lesquelles j'ai l'opportunité de monter en compétence, ce qui est très stimulant.

### **Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en droit qui souhaiteraient se spécialiser en propriété intellectuelle ou devenir avocat ?**

Comme le savent tous les praticiens de cette matière, le droit de la propriété intellectuelle est une spécialité en perpétuelle évolution. C'est ce qui rend, selon moi, sa pratique aussi intéressante et qui en fait un domaine où l'apprentissage, le questionnement et la stimulation intellectuelle ne s'arrêtent jamais.

Le conseil que l'on m'a donné et que je transmets à mon tour aux étudiants souhaitant se spécialiser en droit de la propriété intellectuelle est de découvrir et d'appréhender ce domaine par le biais de stages afin de confirmer ou non l'attraction pour cette spécialité dans un premier temps et de mettre en pratique les connaissances acquises dans un deuxième temps.

Concernant l'avocature, je ne peux pas me prononcer car j'ai toujours souhaité être juriste d'entreprise. En revanche, si vous aimez accompagner et conseiller des opérationnels et vous enrichir au contact de métiers non juridiques, je ne peux que vous inviter à suivre la voie que j'ai choisie.

## Les marques de couleurs : une protection en théorie possible mais à nuancer en pratique

Selon Monsieur Philippe Léger (Conclusions de l'avocat général M. Philippe Léger présentées le 12 novembre 2002 sur l'affaire *Libertel*), la couleur est une sensation. « *La couleur ne constitue pas une réalité objective préexistante (...). Elle dépend, d'une part, de la nature et de l'intensité de la lumière et, d'autre part, de l'appareil visuel de l'observateur* » ajoute Monsieur Léger. Alors, la couleur d'un objet change selon son éclairage et l'oeil de chacun. Rappelons-nous de la photo d'une robe ayant suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux en 2015. En effet, certains internautes la voyaient bleue et noire, tandis que d'autres la percevaient blanche et dorée. Cet exemple prouve bien à quel point les couleurs peuvent être perçues différemment par des yeux humains. Ainsi, cette subjectivité pose problème lorsqu'il est question d'aborder la protection juridique de la couleur par le droit des marques.

L'article L711-1 du CPI définit la marque comme étant « *un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services (...)* ». Le second alinéa ajoute que « *peuvent notamment constituer un tel signe : (...) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs* ». La loi française autorise donc explicitement la protection d'une disposition, combinaison ou nuance de couleurs par le droit des marques.

Ainsi, la protection de tels signes par le droit des marques est en théorie possible. L'INPI accepte en effet l'enregistrement d'une telle marque, notamment lorsque dans un marché spécifique, l'association de la couleur avec les produits concernés est particulièrement inhabituelle (la couleur verte ne peut pas être déposée pour des produits issus de l'agriculture biologique). Une telle marque peut être enregistrée, d'autre part, si le déposant prouve que le signe a acquis un caractère distinctif par l'usage (avec le temps, et grâce à la réputation de la marque, le public associe une certaine couleur à une certaine marque).

Cependant, l'octroi de ce monopole se heurte à deux difficultés principales. Tout d'abord, les marques de couleurs sont en inadéquation avec la fonction première de la marque : distinguer. Cela signifie que la marque doit permettre au consommateur d'identifier l'origine des produits ou services. Les juges européens, suivis par les magistrats français, encadrent ainsi très strictement cette protection. En effet, selon les juges européens, « *les couleurs sont peu aptes à communiquer des informations précises et n'ont pas un caractère distinctif ab initio* » (J-P Clavier, « *Absence de distinctivité d'une combinaison de couleurs* », EDPI, 15 janvier 2011, n°01, p.6.). Nous pouvons ainsi voir qu'il existe une sorte de présomption de non-distinctivité pour les couleurs déposées à titre de marque.

La CJUE, dans un arrêt « *Libertel* », du 6 mai 2003, a considéré qu'« *une couleur en elle-même peut être reconnue comme ayant un caractère distinctif (...) à condition que, par rapport à la perception du public pertinent, la marque soit apte à identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et à distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises* ».

Une autre affaire a fait, et fait toujours couler beaucoup d'encre : le cas de la marque Louboutin et ses semelles rouges. Louboutin avait ainsi assigné en contrefaçon la société Zara France, car cette dernière commercialisait « *des chaussures féminines avec une semelle rouge* ». La Cour de cassation, par un arrêt du 30 mai 2012, juge la marque des semelles rouges nulle et considère que la chaussure commercialisée par Zara ne crée pas de risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, d'autant plus que le créateur de chaussures de luxe, Louboutin, s'adresse à une clientèle très différente de celle visée par Zara.

En bref, les juges français ont considéré que « *ni la forme, ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision, et d'exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d'identifier l'origine d'une chaussure* ».

Ensuite, l'absence de pérennité de la représentation du signe (le papier se dégrade avec le temps) est également source de difficultés en pratique. En effet, tout le problème consiste à délimiter avec exactitude ce que l'on protège. Le danger principal tient au fait que le titulaire de la marque de couleur puisse étendre sa protection à des nuances de couleurs voisines (contrefaçon par imitation). C'est pour cela qu'il faut utiliser un code de couleur internationalement reconnu : le code Pantone (un nuancier universel). En effet, c'est en ce sens que s'était prononcée la CJUE dans l'arrêt *Libertel* : une marque de couleur doit faire l'objet d'une « *représentation graphique (...) claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette (...) condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu* ».

Cette question est toujours d'actualité. Par exemple, la marque anglaise « *Cadbury* » qui bénéficie d'un monopole sur une nuance de violet, lorsque cette dernière couvre l'intégralité de l'emballage de ses confiseries, a récemment tenté d'étendre son monopole. Toutefois, les juges ont refusé de lui accorder un monopole sur cette couleur lorsque cette dernière couvre seulement une partie de l'emballage. Ainsi, ses concurrents sont libres d'apposer cette nuance de violet sur une partie d'un emballage de confiseries ou de chocolats.

Par conséquent, les nuances ou combinaisons de couleurs, bien que très convoitées par les entreprises, doivent bien souvent rester dans le domaine public.



Chloé Torre

## A turning point for the Music Industry : the Music Modernization Act

According to Mitch Glazier, president of the recording Industry association of America, “*the Music Modernization Act is now the law of the land, and thousands of songwriters and artists are better for it. The result is a music market better founded on fair competition and fair pay*”. President Trump signed the Music Modernization Act into law on October 11th, 2018. But why this reform was necessary? In the digital and streaming era, the way musicians were paid to broadcast their songs, the music licensing laws were completely out-of-date and were not rewarding songwriters fairly for their creation.

Therefore, the bill received unanimously bipartisan support by the House of representatives and Senate, bringing the first reform for music licensing in 20 years. After the House’s approval, the bill passed to President Trump, whose signature was needed for the bill to go into effect.

Legally, the bill reframes Section 115 of the U.S Copyright Act. The Title I of the act replaces the existing song-by-song compulsory licensing structure for making and distributing musical work with a blanket licensing system for digital music providers to make and distribute digital phonorecord deliveries.

### I. The significant loopholes closed by the Music Modernization Act

The law, called “the Orrin G. Hatch-Bob Goodlatte Music Modernization Act”, a songwriter himself who was a strong partisan for the Music Modernization Act and called it “*crucially important*” combines three pieces of legislation:

- **The Music Modernization Act of 2018:** plans to ensure copyright owners are paid when songs are streamed on services such as Spotify, Apple Music and Amazon. The use of music by streaming services will now be paid in a regularized royalty arrangement.
- **The CLASSICS Act:** Digital services will have to pay for their use of songs recorded and released before 1972.
- **The AMP Act:** creating a uniform payment process for music producers to receive royalties and engineers from SoundExchange when their recordings are used on satellite and online radio. This is a real change, for the first time in the American copyright history, producers are mentioned in copyright law.

Thus, the Music Modernization plans that artists are paid more and have an easier time collecting money they are owed. The law is supposed to simplify the licensing system and the royalty payments to rights holders. The current system was particularly complicated and often considered responsible for artists' late payments, which requires songwriters to provide, via the U.S Copyright Office, a notice of intent on the works. Then, with the songwriters and producers earning more money and the streaming music platforms in accordance with the recent act, it seems a win-win for everyone. In fact, is it really fair for everyone?

### II. The weaknesses of this new legislation

One of the issue raised by this text is the creation of a new board that will organize the implementation of the bill. The new board will be composed of ten music publishers and only four songwriters. This composition reveals a clear unbalance as the money mostly belong to writers. Moreover, the songwriters will not choose their representatives. In order to uphold in a more efficient way their interests, the songwriters should have the choice.

More responsibility has now been placed on the independent songwriter and publisher, as they have to register all their songs with a “Mechanical Licensing Collective” to get mechanical royalties. If the songwriters are not aware of this change, they will not be paid. The collective will be composed of the major music publishers. The unbalance is also obvious in this provision.

With this bill, the unclaimed royalties will in totality go to publishers. In the music industry, especially in digital services, writers have issues to get recognized for their songs due to copyright registrations difficulties, incomplete data, therefore with this legal provision music publishers will benefit of the work of all self-published and unpublished writers work. Company like Spotify could use this provision in their favor as they already use the false premise that identification information is not available and do not exist.

One of the other weakness of the text is the absence of a grievance process for independent songwriters. Thus, if they received unjust treatment they will not be able to take any action.

To conclude, this issue of self-published songwriters is really important as between 125,000 to 200,000 new recordings are being distributed monthly into the market of the United States meanwhile the major music publishers’ market share is decreasing.

Even if there are weaknesses, this new piece of legislation is a big change for the songwriters and producers’ remuneration.

Marianne Rodde



Flora Erbibou





## Interview



**Daniel Segoin**

*Agent du gouvernement français devant la CJUE*

### 1/ Pouvez-vous nous décrire votre parcours universitaire et votre profession actuelle ?

Tout d'abord, j'ai fait cinq ans de droit. J'ai commencé par une licence de droit à l'Université d'Orléans, avec une troisième année en échange au Royaume-Uni, à l'Université de Birmingham. Ensuite, j'ai fait un Master 1 Droit International des Affaires et un Master 2 Droit Économique Européen à l'Université Paris I. Au surplus, j'ai fait un double diplôme, entre Science-Po Paris et la London School of Economics, en Affaires Européennes et Économie.

Je suis actuellement Conseiller juridique à la direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères et Agent du gouvernement français devant la Cour de Justice de l'Union Européenne. Dans mes fonctions actuelles, je traite des aspects juridiques liés à la zone euro, au commerce, et à la propriété intellectuelle.

### 2/ Assimilez-vous votre activité à celle d'un avocat devant les juridictions internes ?

Oui, pour partie. Mon activité contentieuse est clairement l'équivalent du rôle d'avocat du gouvernement français. Au surplus, j'ai une activité de conseil du gouvernement qui peut aussi être assimilable à celle d'un avocat devant les juridictions internes mais il s'agit d'une activité plus administrative. La particularité de ma profession est davantage liée à la personne à laquelle je m'adresse, mais les activités sont dans l'ensemble similaires.

### 3/ Quel récent arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans le domaine de la propriété intellectuelle, vous a particulièrement marqué ?

L'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 13 novembre dernier sur la protection des saveurs alimentaires est très intéressant. C'est une affaire qui s'est retrouvée devant le juge européen alors que les juridictions françaises et la Cour de cas-

sation avaient déjà eu à traiter de la même problématique dans les affaires concernant la protection des senteurs de parfum. La juridiction hollandaise avait explicitement, dans son ordonnance de renvoi, demandé que l'on conteste la jurisprudence de la Cour de cassation. Donc il y avait une volonté, en quelque sorte, d'utiliser le juge de l'Union Européenne pour obtenir une vision contraire à celle que défendait la Cour de cassation. In fine, je pense que la solution est bonne : il n'est pas possible de protéger les saveurs alimentaires au titre du droit d'auteur, car il est impossible de les objectiver. C'est exactement ce raisonnement que défendait la Cour de cassation dans son arrêt du 10 décembre 2013, concernant la protection des fragrances. Ainsi, on peut voir dans cette affaire, comment nous, gouvernement français, avons essayé de promouvoir la solution de la Cour de cassation, et en ayant réussi, on a pu étendre les effets de la jurisprudence de la Cour de cassation à l'ensemble des pays de l'Union Européenne.

### *Propos recueillis par :*



Chloé Torre



Sarah Brière