



# 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

**Chronique du mois** La récente proposition de loi sur le domaine public payant.....**p.2**

**Décision du mois** La notion de distinctivité en droit des marques à l'heure de la non-transposition de la directive de 2015 en France.....**p.4**

**Contribution d'un ancien du Master** Nathalie De Quatrebarbes.....**p.5**

**Article** Google condamné à 50 millions d'euros d'amende par la CNIL : quand les données personnelles rattrapent le géant d'internet.....**p.6**

**Focus** The Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall Street.com Case : an expected ruling.....**p.7**

**Interview** Monsieur Gilles Chrétien.....**p.8**

## Editorial



**Muriel ANTOINE-LALANCE**

*Avocat Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle  
Cabinet AL AVOCATS  
Chargée d'enseignement, Université Paris-Est*

La rigueur du froid et le poids de la neige ne doivent pas saper la vigueur de nos esprits en ces temps de réformes communautaires ! Celle du droit d'auteur dans le marché unique numérique pourrait bien être suivie par d'autres initiatives...

Une consultation publique sur la protection des dessins et modèles a été lancée par la Commission européenne à la fin de l'année dernière.

L'objectif est d'évaluer les performances globales de la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 et du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 tant au niveau européen que national.

L'enjeu est important au regard de l'objectif poursuivi visant à encourager l'innovation et le développement de nouveaux produits et l'investissement dans leur production.

L'EUIPO estime à 62 % le nombre d'entreprises de l'Union européenne utilisant des dessins ou modèles dans le cadre de leurs activités.

La protection de l'esthétique industrielle doit donc être adaptée aux besoins actuels, facile d'utilisation et efficace ; elle doit également être mise en œuvre de manière cohérente dans tous les pays membres.

Tout un chacun - en ce compris les étudiants... - est donc invité à donner son avis sur cette protection spécifique avant le 1er mars 2019. Nul doute que les praticiens ont déjà des idées...

À tous, encore mille vœux pour 2019 avec une spéciale dédicace à la promotion LA BOHEME...

### L'équipe Palimpseste

**Rédacteurs en chef**

Chloé Torre  
John Miller

### L'association LEXPIA

**Présidente**

Sarah Brière

**Vice-président**

Eliott Amzallag

**Secrétaire générale**

Lola Charrier

**Trésorier**

Alexis Moreau

**Webmaster**

Flora Erbibou  
Emeline Jacques  
Victoire Rondeau  
Clara Bismuth

Retrouvez votre revue sur le site:

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

## La récente proposition de loi sur le domaine public payant

Le 9 janvier 2019, une proposition de loi est enregistrée à la Présidence de l'Assemblée Nationale, intitulée « Proposition de loi visant à l'institution d'un fonds de soutien à la création artistique ». L'objectif avancé est très clair : lutter contre « *(l')immense précarisation d'un nombre conséquent d'artistes, parfois de domaines artistiques entiers* ».

L'objet du texte est la création d'un « fonds national de soutien à la création artistique » dans un grand nombre de disciplines déterminées par décret, dans le but de « *contribue(r) au développement de l'activité des artistes auteurs par l'attribution d'aides ponctuelles à la création et par la mise en œuvre d'un droit au soutien à la création* » (article 1er de la proposition de loi). Les aides en question proviendraient d'une « *taxe sur les bénéficiaires tirés de l'utilisation commerciale et à but lucratif d'une œuvre ne faisant plus l'objet d'une protection au titre du droit d'exploitation reconnu à l'auteur ou à ses ayants droit* », son taux étant fixé à 1% (article 3 de la proposition de loi).

La proposition est donc celle d'une taxe pour l'utilisation des œuvres tombées dans le domaine public : l'instauration d'un « domaine public payant ».

Cette idée n'est en réalité pas nouvelle : on la trouve déjà dans un ouvrage de Pierre-Jules Hetzel paru en 1860. Elle a par la suite été ardemment défendue par de nombreuses personnalités, au premier rang desquels Victor Hugo qui, le 25 juin 1878, dans le cadre du troisième Congrès littéraire international, avait eu cette formule : « *Connaissez-vous rien de plus beau que ceci : toutes les œuvres qui n'ont plus d'héritiers directs tombent dans le domaine public payant, et le produit sert à encourager, à vivifier, à féconder les jeunes esprits !* ».

Régulièrement réveillé par ses défenseurs – et systématiquement décrié en réponse par ses opposants - le domaine public payant n'a jamais formellement été consacré en France.

En 1982, lorsque l'UNESCO enquêtait sur les différentes législations prévoyant le domaine public payant, la France avait affirmé ne pas vouloir intégrer pareil système car « *le domaine public payant présente l'inconvénient de constituer un véritable régime semi-fiscal préalable qui pèse sur l'utilisation des œuvres de l'esprit et a pour conséquence particulière de désavantager les utilisateurs des pays où il existe par rapport à ceux des pays où il n'existe pas* ».

Pour certains auteurs, toutefois, il semble que certaines mesures du droit français, abrogées ou toujours en vigueur, aient pu avoir un effet partiellement équivalent à l'instauration d'un domaine public payant.

En effet, entre 1956 et 1976, la loi prévoyait, s'agissant des seules œuvres littéraires, un allongement de la durée de protection de quinze ans, au bénéfice exclusif de la Caisse

nationale des lettres.

Aujourd'hui encore, une disposition du Code de la propriété intellectuelle instaure une forme circonstanciée de domaine public payant. L'article L.111-4 prévoit en effet le principe de réciprocité de la protection des œuvres de l'esprit, excluant du bénéfice de celle-ci les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire d'un État n'assurant pas à celles divulguées pour la première fois en France une protection suffisante et efficace. S'il laisse aux auteurs concernés le bénéfice de leur droit moral, le texte prévoit clairement le sort de leurs droits patrimoniaux : l'exploitation des œuvres donnera bien lieu à des redevances de droit d'auteur, mais elles seront versées à « des organismes d'intérêt général ». Si cette disposition semble aujourd'hui d'application limitée, en ce qu'elle est subordonnée à l'absence de conventions internationales liant le pays en cause à la France, elle demeure de droit positif, et prévoit à tout le moins le principe d'un bénéfice collectif sur l'exploitation de certaines œuvres.

Outre ces dispositions, certaines initiatives récentes ont tenté, à l'image de cette nouvelle proposition de loi, de raviver l'idée d'un domaine public payant et de sa formalisation.

En 2004, le Conseil Economique et Social a proposé ce principe dans un rapport intitulé « Les droits d'auteur ». Les véritables bénéficiaires de la gratuité des œuvres tombées dans le domaine public étant « *certaines acteurs de la création, producteurs, éditeurs de livres ou de disques, qui accèdent ainsi à un fonds libre* », « *Le Conseil économique et social recommande la création d'un domaine d'œuvres tombées dans le domaine public mais dont l'utilisation serait soumise à des droits. Le maintien du paiement de droits permettrait d'alimenter les fonds d'aide à la création existant déjà dans divers organismes* ».

En janvier 2010, Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti ont présenté, dans le cadre de la commission Zelnik, un rapport au Ministre de la Culture, proposant notamment de « *créer un fonds spécial pour la numérisation des films du patrimoine, via une redevance sur l'exploitation des œuvres du domaine public cinématographique* ».

Quelques années plus tard, Pascal Rogard, directeur général de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, proposait, lors de son audition pour la Mission Lescure, d'instaurer un domaine public payant pour financer la conservation et la numérisation des œuvres du patrimoine audiovisuel. A cette occasion il affirmait : « *Il n'y a pas de raison que l'État finance la protection d'une œuvre du domaine public et sa conservation* » ; « *Il n'y a aucune raison que ce soit la collectivité publique qui le finance sans aucune contrepartie* ».

Ces revendications n'ont jamais encore, tel qu'il a déjà été

mentionné, permis la mise en place, en France, d'un réel domaine public payant, alors que d'autres États ont déjà appliqué, voire appliquent encore, un tel système.

En 1952, dans le cadre de la Conférence internationale des artistes à Venise, l'UNESCO a recommandé le recours au domaine public payant, dans l'intérêt tant des auteurs que des éditeurs et du public. En 1982, elle a constaté son existence dans douze États, notamment l'Italie, la Bulgarie, et l'Argentine. Si les modalités en étaient différentes, quant au type d'œuvres concernées, à la durée de l'appartenance ou à l'affectation des sommes prélevées, ces États prévoyaient le paiement d'une taxe au bénéfice collectif après l'expiration de la protection accordée aux auteurs.

En Italie, par exemple, les redevances payées pour accéder aux œuvres tombées dans le domaine public étaient utilisées pour des fonds culturels ou pour une assistance à la famille des auteurs. Instauré en 1925, le régime du « *diritto demaniale* » a été supprimé par décret-loi le 31 décembre 1996.

En Bulgarie, selon la loi du 12 novembre 1951, le domaine public payant connaissait une particularité : après expiration des droits d'auteur – qui durent tout au long de la vie de l'auteur, puis se poursuivent jusqu'au décès de l'épouse (la transmission à l'époux ne pouvant se faire que par voie testamentaire), puis jusqu'à la majorité des enfants de l'auteur – ou si l'auteur décédait sans laisser d'héritier, l'État bulgare devenait automatiquement titulaire des droits sur l'œuvre, et ce, de façon illimitée. Des redevances lui étaient alors dues pour toute exploitation de l'œuvre.

Cette transmission illimitée des droits à l'État se retrouvait également dans les régimes roumain et yougoslave. Ces trois régimes sont aujourd'hui abrogés.

En Argentine, et ce depuis le décret-loi n°1224/1958 du 3 février 1958, existe le système de taxe appelé le *dominio público pagante*. D'après E.R. Harvey, c'est dans cet État que le domaine public payant connaît l'application la plus « complète, générale et structurée ». En effet, la taxe est due que l'exploitation soit à but lucratif ou non, et que l'œuvre soit nationale ou étrangère. En plus de s'appliquer aux œuvres tombées dans le domaine public, elle touche la réutilisation de travaux qui n'ont jamais été sujets au droit d'auteur (notamment en raison d'exceptions prévues par la loi). Ce régime est d'autant plus abouti qu'il connaît des sanctions civiles et pénales, en l'absence de paiement des taxes.

Si le domaine public payant a été instauré dans plusieurs États, et s'il existe encore dans certains d'entre eux, c'est sans doute qu'il présente un intérêt. Si un plus grand nombre d'États encore l'a rejeté ou supprimé, c'est sans doute qu'il présente au moins autant d'inconvénients.

Renouard, dans son *Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux arts*, écrivait en 1838 : « *l'écrivain le plus original est l'œuvre de son siècle et des*

*siècles antérieurs, autant au moins, que son propre génie* ». On trouve ici l'idée, plutôt généralement partagée, que le créateur ne crée finalement jamais à partir de rien, qu'il s'inspire nécessairement des éléments déjà présents dans le fonds commun, des œuvres déjà créées par d'autres avant lui. Au sujet de ces idées communes, Renouard écrivait encore que « *en les rendant à la collectivité, il s'acquitte d'un devoir envers l'humanité* ».

On pourrait penser que cet idéal est déjà consacré par le domaine public tel qu'il existe aujourd'hui dans la plupart des États : les droits patrimoniaux sur une œuvre expirent et celle-ci rejoint le fonds commun pour être librement réemployée par tous. De cette manière, l'œuvre considérée, qui était la chose d'un individu, devient la chose de personne : personne n'a plus de droit dessus, sauf à la réemployer pour créer une nouvelle œuvre et ainsi créer un nouveau droit pour un nouvel individu. Au contraire, dans la conception du domaine public payant, l'œuvre sur laquelle les droits ont expiré devient la chose de tout le monde. Alors, seulement, l'ensemble de la collectivité jouit des bénéfices de sa réexploitation, qui serviront à sa conservation ou à son enrichissement, par le biais d'un financement des contributeurs de demain ou de la promotion de la culture.

Reste que beaucoup de défenseurs du domaine public gratuit craignent que l'instauration d'une taxe pour la réexploitation des œuvres ne conduise à décourager la création en faisant peser sur les auteurs des charges supplémentaires. On pourrait d'ailleurs s'émouvoir de ce que l'instauration d'un domaine public payant général mettrait au même niveau et face aux mêmes coûts un auteur qui crée à partir du fonds commun, et un éditeur qui commercialise à l'infini une œuvre déjà créée et sur laquelle plus aucune redevance d'auteur n'est payée depuis bien longtemps. A ces inquiétudes viendra sûrement s'ajouter la crainte de voir, pour un taux aussi faible que celui envisagé par la proposition de loi, les coûts d'administration en dépasser les revenus.

On peut par ailleurs s'interroger sur la compatibilité d'un tel texte avec le droit de l'Union européenne et la Convention de Berne, en ce que tous deux prévoient une durée de protection au terme de laquelle l'œuvre doit pouvoir être utilisée sans autorisation ou paiement de quelque sorte que ce soit.



Sarah Brière



Victorine Bastien

## La notion de distinctivité en droit des marques à l'heure de la non-transposition de la directive de 2015 en France

### TUE, 17 janvier 2019, Equity Cheque Capital Corporation c/ EUIPO

Le 14 janvier 2019, la directive 2015/2436 rapprochant la législation des Etats sur les marques aurait dû être transposée en droit français, ce qui n'a pas été le cas.

Le 17 janvier 2019, le Tribunal de l'Union européenne a rendu un arrêt sur la notion autonome et classique de distinctivité créée au niveau européen et qu'on aurait pu imaginer être intégrée à ladite loi de transposition dans la mesure où la législation française actuelle ne prend pas en compte une telle notion.

Dans cet arrêt, lors de l'examen de la validité de la marque semi figurative Diamond Card, le Tribunal s'appuie sur ses références habituelles (I) pour en tirer les conséquences adéquates sur l'appréciation de son caractère distinctif, indépendamment de la notion de descriptivité (II).

#### I. Le recours aux références habituelles pour apprécier le caractère distinctif de la marque

Par cet arrêt, le Tribunal fait application d'une jurisprudence constante.

Le Tribunal, après avoir rappelé qu'il est nécessaire de prendre en considération l'impression d'ensemble de la marque pour en apprécier son caractère distinctif, réaffirme dans un premier temps que ce dernier doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé. Il s'agit en l'espèce des services financiers et d'assurance.

Le Tribunal précise que l'examen des motifs absolus de refus, et la motivation de la décision de refus qui en découlerait, doivent porter sur chacun des services demandés.

Toutefois, la motivation peut être globale lorsqu'un même motif de refus est opposé pour un groupe de services. Il doit alors y avoir un lien direct et concret qui les unit. En l'espèce, le Tribunal reconnaît que tous les services en cause avaient la même caractéristique, celle de pouvoir donner accès à un traitement privilégié grâce à une carte.

Dans un second temps, le caractère distinctif doit être apprécié par rapport à la perception que le public pertinent a de la marque demandée à l'enregistrement. En l'espèce, il s'agit du grand public faisant preuve d'un niveau d'attention normal ou élevé et d'un public spécialisé dans le secteur financier. De plus, la marque étant composée de termes anglophones, le caractère distinctif doit être évalué au regard de l'ensemble du public de l'Union Européenne.

#### II. L'application classique de la notion autonome européenne de distinctivité, absente de la législation interne

Par cet arrêt, le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 les marques dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l'enregistrement.

Il s'agit là de l'exigence de distinctivité intrinsèque, a contrario de celle dite extrinsèque, c'est-à-dire la capacité du signe à remplir la fonction essentielle de la marque qui est celle de garantir l'origine des services pour lesquels la marque est déposée.

Tandis que la législation française actuelle fait un amalgame notamment en concluant à la présence de distinctivité par l'absence de descriptivité.

Le Tribunal souligne qu'il n'est pas nécessaire que le signe soit original ou fantaisiste pour qu'il y ait distinctivité.

Cela dit, s'il est constaté qu'une marque possède de telles vertus et ne se réduit ainsi pas à un message publicitaire ordinaire, cela permet de reconnaître un caractère distinctif et une aptitude à indiquer au consommateur l'origine commerciale des services en cause.

Si l'emploi du terme « originalité » peut étonner dans le cadre du droit des marques, par son constat, le caractère distinctif d'une marque peut en être déduit.

En l'espèce, concernant le signe verbal « diamond card », le Tribunal constate que la combinaison des termes « n'a rien de frappante ni sur le plan orthographique ni sur le plan grammatical et ne constitue pas un jeu de mots », que sa signification est renforcée par l'élément figuratif en forme de diamant et qu'elle est semblable à des expressions existantes comme « gold card », ce qui fait référence au luxe et à la richesse et incite le public à recourir aux services en cause.

Quant à l'élément figuratif représenté par le dessin du diamant, le Tribunal constate qu'il donne une signification élogieuse évidente en rapport avec les services visés. Le seul fait que lesdites cartes ne soient pas habituellement fabriquées en diamant, ne rend pas distinctive l'expression « diamond card ». En effet les consommateurs sont habitués à lire des expressions contenant le terme commun « card » associé à un terme renvoyant à un métal ou une pierre précieuse qui sous-entend que ladite carte donne accès à certains services additionnels.

De cette pratique, il en est déduit que le public pertinent perçoit la marque demandée uniquement comme un message promotionnel et non pas également comme identifiant les services pour lesquels la marque est demandée à l'enregistrement. Il y a défaut de distinctivité.

Victoire Rondeau



Eva Gauthier



## Contribution d'un ancien du Master



**Nathalie DE QUATREBARBES**

Promotion 2006/2007

*Avocate au Barreau de Paris*

### 1. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?

Je suis avocate au Barreau de Paris et exerce au sein du cabinet Quatrebarbes que j'ai fondé en 2015 après avoir travaillé au sein de différents cabinets internationaux.

Nous pratiquons le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies en matière de conseil comme de contentieux.

Plus concrètement, notre activité en matière de conseil porte notamment sur la négociation de différents types de contrats (ex : contrats de développement et/ou de transferts de technologies), le conseil auprès de plateformes de l'Internet et d'éditeurs logiciels quant à leurs obligations en France, l'accompagnement de sociétés dans le choix et la protection de signes distinctifs.

En matière de contentieux, nous agissons devant les juridictions françaises et européennes sur des dossiers liés à la contrefaçon et/ou à la validité de droits de propriété intellectuelle notamment de marques et de brevets ainsi que dans des dossiers de concurrence déloyale. Je suis aussi régulièrement impliquée dans des affaires liées à la responsabilité des acteurs de l'Internet.

Les dossiers sur lesquels j'interviens ont souvent une coloration internationale ce qui me permet d'être régulièrement confrontée à d'autres droits ou façons de penser.

Par ailleurs, je suis membre de différentes associations professionnelles comme l'APRAM ou l'AIPPI.

### 2. Quelles sont, selon vous, les qualités/ motivations nécessaires pour se lancer dans un projet de création de cabinet ?

Fonder un cabinet nécessite tout d'abord d'en avoir l'envie. Les ressorts de la motivation sont toutefois propres à chacun et peuvent être variés.

Ensuite, outre la rigueur, la créativité et l'humilité nécessaires, à mon sens, à l'exercice de la profession d'avocat, la gestion d'un cabinet requiert aussi des qualités plus « entrepreneuriales » telles que l'audace, la capacité à développer une clientèle et à encadrer une équipe.

Par ailleurs, à tout le moins les premiers temps, il ne faut pas rechigner à gérer des situations moins juridiques comme les problèmes de scanners ☐

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

La formation M2 PIA aborde le droit de la propriété intellectuelle sous de nombreux angles. Cette vision large de la matière permet tout d'abord de s'orienter correctement et de proposer une réponse complète et pratique aux clients. En effet, cette formation nous a ouvert tant aux aspects fiscaux de la propriété intellectuelle qu'au droit international privé etc. Elle offre ainsi une connaissance de base, un socle, sur lequel vous pourrez vous appuyer ensuite pour développer votre exercice professionnel

Cette formation a aussi conforté mon intérêt pour les aspects plus politiques du droit : comprendre quel est l'intérêt qui sous-tend une règle, la volonté du législateur, quelle est la « frontière entre les droits » comme le répétait l'un de mes professeurs.

J'y ai aussi appris qu'outre vos connaissances et capacités intellectuelles, l'adaptation à son environnement professionnel peut être déterminante.

### 4. Un conseil à la promotion sortante du diplôme ?

Multipliez les stages dans des structures de différentes tailles et ayant différentes activités. Ces expériences vous permettront de découvrir la réalité de certains types d'exercice et d'activité professionnel et donc de choisir celui qui vous intéresse réellement. Ces expériences vous permettent aussi de renforcer vos connaissances et de découvrir différentes façons de travailler ce qui ne pourra que vous servir. Enfin, ces expériences facilitent votre arrivée dans le monde du travail. Elles rendent votre CV plus attirant pour un recruteur et la réalisation de vos premières tâches plus aisées.

Partez plusieurs mois à l'étranger. La capacité à travailler en anglais est indispensable. Une expérience à l'étranger, de préférence dans un pays anglo-saxon, est très appréciée des recruteurs. Elle peut prendre différentes formes : études universitaires, stages, travail. L'Ecole de formation du Barreau de Paris comme l'ordre des Avocats du Barreau de Paris proposent divers soutiens en la matière. C'est une expérience personnelle très enrichissante que vous ne devriez pas regretter.

### 5. Quels sont vos projets professionnels à l'avenir ?

Continuer à exercer mon métier avec plaisir et intérêt.

## Google condamné à 50 millions d'euros d'amende par la CNIL : quand les données personnelles rattrapent le géant d'internet...

Coup dur pour la société Google, condamnée par la Commission Nationale de l'informatique et des libertés, au paiement d'une amende de cinquante millions d'euros le 21 janvier dernier en raison de sa non-conformité avec le Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).

Pour rappel, la CNIL a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 20 juin 2018 afin d'exercer certaines des « marges de manœuvre nationales » autorisées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de transposer en droit français la directive « police-justice » du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Sa mission fondamentale à l'heure où la technologie va bon train, est de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément à la loi.

Si le RGPD repose sur les principes de transparence, d'information et de consentement, ces exigences combinées mettent à la charge du responsable de traitement, une obligation d'accessibilité des informations en vertu de son article 12. L'autorité administrative indépendante a pu constater un manquement à cet impératif de simplicité et prononcé la condamnation de Google à l'appui de deux arguments majeurs.

Premièrement, elle reproche à Google un manquement aux obligations de transparence et d'information. L'Autorité de protection estime que l'utilisateur n'est pas en mesure de savoir facilement et précisément ce qu'il adviendra des données privées récoltées par Google à son sujet. Concrètement, quand l'utilisateur devrait avoir accès en un clic à toutes les informations récoltées le concernant, Google lui impose un véritable parcours du combattant semé de multiples liens, renvoyant eux mêmes aux abîmes des conditions d'utilisation. « *Le travail fourni par l'utilisateur* », qualifié ainsi par la CNIL pour en souligner le manque de simplicité, a de complexe le chemin pour parvenir à l'information mais également l'analyse. En effet, le système de Google implique que l'utilisateur se doit in fine de recouper et comparer les informations ainsi collectées pour en savoir véritablement l'utilisation finale. Ce travail, l'utilisateur doit le fournir pour le traitement des données de géolocalisation (six actions nécessaires), le traitement de personnalisation de la publicité (cinq actions nécessaires) ou encore leur durée de conservation (quatre actions nécessaires). De ce fait, Google découragerait l'utilisateur consciencieux et averti qui désirerait connaître la destination finale de ses données personnelles. Cela est d'autant plus condamnable, selon la CNIL, que les traitements en question sont « *particulièrement massifs et instructifs* ».

La validité du consentement donné par l'utilisateur sur le traitement des données personnelles à des fins de personnalisation de la publicité, est dans un second temps, pointée du doigt par la CNIL. En effet, l'utilisateur doit non seulement fournir un travail personnel pour parvenir au paramétrage, mais plus encore, consentir à toutes les finalités de traitement lors de la création de son compte,

où il est invité à cocher plusieurs cases en bloc en acceptant les conditions d'utilisation de ses informations personnelles. C'est à ce dernier, de décocher chacun des traitements auquel il ne consentirait pas. Ainsi le consentement de l'utilisateur n'est ni « univoque » ni « spécifique » comme l'exige le RGPD. L'utilisateur n'effectue aucun acte positif et le consentement n'est pas donné de manière distincte pour chaque finalité conformément aux prescriptions du règlement européen. Ici encore, l'utilisateur serait découragé dans sa tentative d'indiquer qu'il ne consentirait pas à la récupération de ses données personnelles à des fins publicitaires, et le priverait des garanties fondamentales lui étant dues, concernant des traitements pouvant porter atteinte à sa vie privée.

Plus largement que Google, de nombreux sites internet proposent des choix ergonomiques ne permettant pas de consentir ou refuser les traitements en un clic et contraignent leurs utilisateurs à se frayer un chemin difficile d'onglet en onglet pour finalement abandonner.

La CNIL, se place donc en « défenseur » français des données personnelles et envoie un signal fort en condamnant pour la première fois le géant d'internet, en application des sanctions prévues par le RGPD.

Suite à cette lourde condamnation, la Société fondée par Larry Page et Sergei Brin, a fait appel de la décision de la CNIL auprès du Conseil d'Etat en raison de son inquiétude relative à « *l'impact de cette décision pour les éditeurs, les créateurs de contenus originaux et les entreprises technologiques en Europe et ailleurs.* ». De plus, elle estime « *avoir travaillé d'arrache-pied pour créer un processus de consentement RGPD pour les annonces personnalisées qui soit le plus transparent et le plus simple possible* ».

Reste à déterminer si le Conseil d'Etat suivra la position de la CNIL et si Google se verra définitivement condamné à payer la somme de 50 millions d'euros.

Levana Choukroun



Elliott Amzallag

## The Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall Street.com Case : an expected ruling

The *Fourth Estate Public Benefit Corp v. Wall Street.com* case is currently pending before the Supreme Court. The Court started to hear oral arguments recently (on January 8th), the decision is expected for the Spring 2019. The highest Court of the United States has to decide whether a copyright infringement suit must wait until the copyright is successfully registered by the United States Copyright Office or not? The upcoming ruling could be a turning point in the U.S copyright legislation.

In this case, Fourth Estate Public Benefit Corporation is a news organization that produces online licenses articles to websites but retains the copyright to the articles. Wall-Street.com, a news website, obtained licences to a number of articles produced by Fourth Estate. The license agreement required Wall-Street to remove all of the content produced by Fourth Estate from its website Wall-Street. Unfortunately, when Wall-Street cancelled its account, it continued to display the articles produced by Fourth Estate.

### I. Copyright & “Droit d’auteur”: Two different ways for acceding to the protection

The United States of America is one of the signatory countries of the Berne Convention even if they signed one hundred years after the France enacted it. Moreover, this Convention is not necessarily binding in its globality for the United States.

The article 5.2 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works provides that the exercise of these rights shall not be subject to any formality and shall be independent of the protection existence in the country of the origin of the work. However, the second paragraph of the article provides that apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.

Following the Berne Convention, the article L.111-1 of the French Intellectual Property Code clearly explains that the author of a work of the mind shall enjoy in that work, by the mere fact of its creation, an exclusive incorporeal property right which shall be enforceable against all persons. Nevertheless, this principle does not exclude any possible registration in order to facilitate the right of proof. In fact, if the author wants to deposit his work with a bailiff or notary, send it in a “soleau” envelope to the INPI, send it to himself or maybe using the Blockchain technology for this purpose, it is totally possible. In France, the creator has many ways to prove his authorship.

In the United States, the process of “registration” of a copyright is a precondition to filing suit for copyright infringement under 17 U.S.C § 411 (a) of the Copyright act whereas in France, copyright protection is not subject to any formalities. Although copyright rights exist from the work creation, they can only be defended in court after filling certain formalities. This is the consistent case law position. In the *Do Denim* precedent, the Court reiterated that copyright registration is a prior condition of eligibility for legal actions in infringements of these rights. (*DO Denim, LLC v. Fried Denim, Inc.*, 634 F. Supp. 2d 403 (S.D.N.Y. 2009).

### II. The possible impact of the Fourth Estate Public Benefit Corp v. Wall Street.com case

The Supreme Court’s decision should provide a crucial decision and a serious clarity in copyright litigation moving forward. This is a long-standing question still unresolved by the different circuits. Some circuits interpreted the legal text of the Copyright act to require a plaintiff to have an issued copyright certificate. This is the “registration” approach as applied in the Tenth and Eleventh circuit. Granting a copyright can take many months. Others circuits like the Ninth and Fifth follow the “application” approach. Therefore, we can imagine two possible ways to solve the case:

#### **1. Advantages for the Supreme Court to rule in favor of having a copyright registration before filing a suit**

If the Supreme Court rules for the registration approach, it could resolve proof issues for the copyrightable work and provide a certain date of creation. The right of proof is greatly facilitated by registration. In fact, it constitutes a *prima facie* evidence of the copyright validity and renewal. For instance, the copyrighted author may communicate to the custom department the registration proof in order to get the counterfeits seizure. The registration procedure allows anyone to be well informed about the life of the copyright with a register kept at the Library of Congress.

However, the registration could be against the real meaning of authorship because the author loses its natural character while the French system encourage the creation.

#### **2. The potential Supreme Court’s ruling for the application approach: the copyright pending is enough**

This approach explains that there is no requirement to file and maintain an infringement action other than having completed and only filed an application. It could lead to harmonize the copyright protection between states and consequently tends to avoid serious contradictions with the Berne Convention. Following this flexible approach, the Supreme Court would renew the American intellectual property law. Indeed, if the Supreme Court rules in favor of the “application” approach only, some works could be protected better and earlier in the process, encouraging the work protection.

To conclude, once the case solved, copyright owners will know what is required before suing a court for copyright infringement. To be continued... let’s wait for the ruling soon!

Flora Erbibou



Sara A'Attar

## Interview



**Gilles Chrétien**

*Coach, Conseil et Formateur en Stratégies de Partenariat et de protection de l'Innovation*

**1) Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours universitaire et professionnel ?**

Je suis diplômé de l'**Université des Sciences et des Techniques de Franche Comté (UFC)** et du **Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI)** de la **Faculté de Droit de l'Université de Strasbourg**. Je suis inscrit sur la liste des personnes qualifiées en matière de Propriété Industrielle près l'**Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)**.

**2) En tant que physicien de formation, qu'est ce qui vous a attiré dans la propriété intellectuelle ?**

Lors de mes études universitaires, j'ai travaillé à la création d'une entreprise dans le domaine des équipements médicaux.

J'ai alors été confronté au grand nombre de marques et de brevets, notamment US, dans ce domaine. C'est là que je me suis passionné pour la propriété intellectuelle.

J'ai successivement travaillé au département juridique du **Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique (CSEM) Neuchâtel (Suisse)**, puis au département technique R&D, puis au département propriété intellectuelle d'**Alcatel Alsthom (SOSPI)** et d'**Alstom**. En 1998, on me confie la création et la responsabilité du Département Propriété Intellectuelle du secteur Transport du Groupe Alstom. En 2005, je participe activement à la création de la société **Alstom Transport Technologies**, société dédiée aux Technologies et aux droits de Propriété Intellectuelle (IPRs) du Groupe Alstom, dont j'ai assuré la gestion stratégique avec mon équipe jusqu'en 2017.

Président fondateur de la société **GC Innovation & Protection**, je suis actuellement Coach, Conseil & Formateur en Stratégies de Partenariat & de Protection de l'Innovation. J'ai également créé l'activité **APISophora**, activité de conseil en ingénierie agro-apicole afin de participer à la protection de la biodiversité et des pollinisateurs, en créant et conduisant des Ruchers d'Entreprises© dans le cadre des actions de Développement Durable et Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises.

**3) Comment définiriez-vous le thème « Partenariats innovants et contrats associés » en quelques phrases ?**

Il est nécessaire, voire vital pour les entreprises d'améliorer leur capacité à relever les défis de l'Innovation et d'optimiser la **création de valeur** à travers l'exécution de **partenariats techniques innovants**. Les entreprises se voient ainsi offrir l'opportunité de mettre en œuvre une démarche d'« Intelligence Partenariale & Stratégique » (IPS).

La démarche d'IPS vise à sensibiliser les équipes dirigeantes et opérationnelles à la nécessité pour les entreprises de rechercher des **avantages concurrentiels** à travers l'**acquisition de connaissances nouvelles**, de **droits de propriété intellectuelle** et de **droits exclusifs d'exploitation**, améliorant la performance et conférant des **avantages concurrentiels notoires**.

En s'engageant dans des relations partenariales notamment avec les universités, les start-ups, ses fournisseurs, les entreprises non concurrentes ou ses clients, les entreprises se mettent en situation vertueuse au regard d'une démarche d'IPS.

**4) Quels conseils donneriez-vous à un jeune diplômé qui débute une carrière de juriste en entreprise ?**

Avoir confiance en soi et continuer à se former à la PI auprès d'organismes comme l'INPI, l'IEEPI...

**Propos recueillis par :**



Clara Bismuth



Lola Charrier