



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

Directeur du Master 2 : Professeur Christophe Caron

### Sommaire

Éditorial	p.1
La chronique du mois	p.2/3
L'arrêt du mois	p.4
Brèves	p.5
Article	p.6
Article	p.7
L'interview	p.8

### Association LEXPIA

#### Directrices de publication

Julie PONTIER

Florence JEAN

#### Contact:

[lexpiapalimpseste@yahoo.fr](mailto:lexpiapalimpseste@yahoo.fr)

#### Membres du bureau de l'association LEXPIA

Alexandra IARCA

Présidente

Flora NIORE

Vice-présidente

Florence DUBOIS

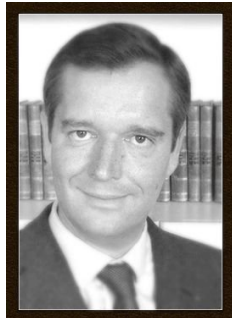
Chargée de communication

Marine LE BIHAN

Trésorière

Retrouvez Palimpseste sur le site : [www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

## Editorial



**Christophe CARON**

*Professeur agrégé à la Faculté de droit de Paris XII*

*Directeur et fondateur du Master II de droit de la propriété intellectuelle appliquée*

*Avocat à la Cour (Cabinet Christophe Caron)*

### VIVE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE !

A l'heure où la promotion 2009 – 2010 du Master II de droit de la propriété intellectuelle de Paris XII prend en main le destin de « Palimpseste » pour une année, cet éditorial se veut résolument optimiste et positif.

Il est devenu très courant (et très à la mode) de vilipender la propriété intellectuelle, de la critiquer, de la honnir et de la rendre responsable de toutes les atteintes aux libertés individuelles. On a le sentiment que la propriété intellectuelle, jadis amie publique, se métamorphose en ennemi public n° 1. Comme dirait Gavroche, si les pauvres pirates de l'internet sont pourchassés et que la liberté est bridée sur le web, c'est la faute « au droit d'auteur » ! Si les OGM ne cessent de remplir le panier de la ménagère, c'est encore la faute « au droit des obtentions végétales » ! Si la santé publique est menacée dans le monde, c'est toujours la faute « aux brevets de médicaments » ! Si les consommateurs subissent un lavage de cerveau à cause de la publicité, c'est bien évidemment la faute « au droit des marques ». Bref, la propriété intellectuelle, accusée de tous les maux, est même assimilée au vol et on a le sentiment, sans trop forcer le trait, qu'elle érige un rempart liberticide entre le public et le droit au bonheur !

Eh bien, il est important de ne pas céder à ces sirènes pessimistes (et peut-être pas aussi désintéressées qu'on peut le penser car, bien souvent, il faut se demander à qui profite la critique de la propriété intellectuelle...). En effet, la propriété intellectuelle a de nombreuses vertus. C'est un truisme (mais une réalité) de constater qu'elle encourage l'innovation et la création. Elle permet de rentabiliser les investissements nécessaires, tout en conciliant les intérêts des créateurs, des exploitants et du public qui ne sont nullement antagonistes. Il s'agit d'un beau droit, fort complexe, qui a aussi le mérite d'instaurer une vraie éthique dans le monde des affaires car la propriété intellectuelle, c'est aussi et surtout le respect de la valeur créée par un acteur économique ou un créateur personne physique.

Qui aime bien, châtie bien ! C'est pourquoi, parce que l'on aime la propriété intellectuelle, il faut bien avoir conscience de ses inévitables excès et défauts pour pouvoir les éradiquer dans l'intérêt de cette belle discipline qui mérite mieux que les procès en sorcellerie qu'on lui intente constamment. Il est vrai que, surtout en matière de droit d'auteur, la propriété intellectuelle est passionnelle, beaucoup trop d'ailleurs. Les groupes de pression favorables ou défavorables à cette discipline se déchaînent à destination des décideurs, notamment politiques. Justement, face à ces communications empreintes de pathos (ce qui prouve, au passage, que les lobbyistes du droit d'auteur sont les dignes héritiers d'Aristote), le juriste doit séparer le bon grain de l'ivraie sans oublier le conseil de Cicéron : « *Summum jus, summa injuria* » (*Droit porté à l'extrême, extrême préjudice*).

Quoiqu'il en soit, les étudiants de la promotion 2009 – 2010, à l'orée d'une carrière dédiée à la propriété intellectuelle, ont fait le bon choix. Alors, aimez la propriété intellectuelle et aimez-la bien ! Elle le vaut bien et vous le rendra en agrémentant quotidiennement votre vie professionnelle. Ce qui est inestimable et pas si courant.

## La chronique du mois

### Haro sur le droit d'auteur des journalistes !

Le moins que l'on puisse dire c'est que le projet de loi Création et Internet du 12 juin 2009 dit « Hadopi » a fait les gros titres concernant sa mesure phare relative à la répression du téléchargement illégal, dont la deuxième version (Hadopi 2) a finalement été validée dans sa grande majorité par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 octobre 2009.

Cette couverture médiatique contraste avec l'indifférence quasi générale dans laquelle est intervenue l'adoption d'une autre de ses dispositions (article 20), et ce, alors même qu'on aurait pu s'attendre à plus d'émois de la part du milieu journalistique.

C'est par la technique un peu cavalière d'un amendement au projet initial que s'est glissée dans cette loi, présentée comme une loi de protection du droit d'auteur sur Internet, une réforme du statut du journaliste, ès-qualités d'auteur. Une section 6 intitulée « *droit d'exploitation des œuvres des journalistes* » est ainsi introduite dans le Code de propriété intellectuelle et vient bouleverser l'économie générale du droit d'auteur du journaliste professionnel.

À cet égard, le journaliste apparaît donc comme le grand perdant de la loi Hadopi ou pourrait-on dire de manière un peu plus triviale comme le « dindon de la farce ».

Pourtant si l'introduction par un moyen détourné d'une réforme aussi importante peut surprendre (II), il n'en demeure pas moins qu'une réflexion sur la place du droit d'auteur du journaliste était en construction (I).

#### **I) Les sources de la réforme du statut de journaliste**

Aux termes de l'article L.7111-3 du Code du Travail, le journaliste professionnel est « *toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources* ».

Lorsqu'il est salarié, le journaliste professionnel tombait déjà sous le coup de certaines spécificités du droit d'auteur. En effet, souvent considéré comme contributeur d'une œuvre collective, c'est alors l'éditeur de presse qui est investi, par la loi, des droits d'exploitation sur l'œuvre dès sa création. L'entreprise de presse pouvait déjà, sans qu'un contrat de cession soit nécessaire, publier une seule mais unique fois l'œuvre du journaliste. Ces principes découlant de la combinaison de l'article L.121-8 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) et de l'article

L.7113-2 du Code du Travail étaient à la source d'un contentieux auquel la réforme tente de mettre fin.

En effet, toute exploitation par l'éditeur de presse de l'article du journaliste sur un nouveau support impliquait une cession préalable des droits d'auteur et le versement d'une contrepartie financière.

La jurisprudence était d'ailleurs particulièrement protectrice des droits du journaliste puisqu'elle assimilait à ce nouveau support toute publication sur Internet ou toute nouvelle diffusion et ce, que ce soit dans un journal du même groupe de presse ou que ce soit dans le même titre (ex : Cass., 1<sup>ère</sup> Civ.12 juin 2001, Cass., 1<sup>ère</sup> Civ.12 avril 2001).

Cette apparente sévérité, trouve néanmoins sa justification par l'existence des droits patrimoniaux accordés à l'auteur et plus particulièrement par son droit de reproduction qui donne à l'auteur le droit d'autoriser (ou d'interdire) la fixation matérielle de son œuvre en vue de sa communication au public de manière indirecte. Ainsi, la Cour de Cassation avait reconnu à propos de photographies parues dans un journal, qu'en l'absence d'une cession expresse, l'auteur « *n'avait pas transmis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pigne, le droit de reproduction de ses œuvres, pour de nouvelles publications ou cessions à des tiers* » (Cass., 1<sup>ère</sup> civ., 21 octobre 1997).

En outre, il est acquis que la mise en ligne sur Internet d'un article de presse engendre un acte de reproduction, bien qu'il soit immatériel.

Cette vision traditionnelle du droit d'auteur était remise en cause par les éditeurs de presse confrontés aux enjeux de l'économie numérique et à la crise structurelle de la presse écrite.

C'est dans ce contexte qu'une réflexion sur les droits d'auteur des journalistes a été menée dès 2007 entre un groupe d'éditeurs et de journalistes. Le fruit de leur réflexion consigné dans un Livre blanc a été repris lors des Etats généraux de la presse écrite organisés en octobre 2008. Afin de rééquilibrer le droit d'auteur du journaliste face aux contraintes du numérique, trois grands principes avaient été dégagés : la neutralité du support de presse, l'élargissement du domaine de la cession automatique des droits d'auteur à l'éditeur, la garantie des droits et du statut du journaliste. Partant, le Parlement s'est inspiré en grande partie de ces travaux.

Mais qu'en est-il concrètement ?

## II) État des lieux de la réforme du statut de journaliste

### **Un droit d'auteur affaibli...**

Si le journaliste reste titulaire de ses droits d'auteur, il n'en reste pas moins que ses prérogatives en ressortent fortement diminuées.

Le plus frappant étant l'élargissement de la cession au profit de l'organe de presse : en effet elle n'est plus limitée à la première publication et concerne désormais une multitude de supports (nouvel article L132-36 du CPI).

Cette cession automatique est d'autant plus conséquente qu'elle concerne le titre de presse définit comme « *l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué* » mais également « *l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation* » (nouvel article L132-35 du CPI).

Le périmètre délimité s'avère d'autant plus large que l'alinéa 2 du même article assimile à cette publication, dans le titre de presse, la diffusion sur un site édité par un tiers dès lors qu'il existe un « *contrôle éditorial du directeur de publication* ».

Ce faisant, l'organe de presse n'a donc plus à demander une autorisation préalable pour publier un article sur des supports dérivés (que cela soit une version papier ou numérique), mais surtout, ces exploitations multiples de l'article ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire, puisque la seule contrepartie prévue est le salaire initialement versé au journaliste (nouvel article L132-37 du CPI).

Avec cette réforme, nous entrons donc dans une ère où l'œuvre du journaliste devient réutilisable. Est-ce pour autant la fin du droit d'auteur du journaliste ?

### **Un droit d'auteur renaissant...**

Le droit d'auteur du journaliste salarié n'a pas complètement disparu ou tout du moins il n'a pas été entièrement absorbé par le contrat de travail le liant à son éditeur. Le nouveau dispositif législatif prévoit en effet que l'exploitation plurimédia de l'article du journaliste est limitée à une certaine période. Période, dont le législateur laisse la libre fixation par « *un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif* » en prenant le soin toutefois de préciser que devront être prises en considération « *la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu* » (nouvel article L132-37 du CPI). Ainsi une fois ce laps de temps écoulé, le journaliste recouvre son droit à rémunération, et ce, sous la forme « *de droits d'auteur ou de salaire* » (nouvel article L132-38 du

CPI).

Cette limitation dans le temps s'accompagne également d'une limitation dans l'espace puisque la diffusion de l'œuvre du journaliste dans un autre titre du groupe suppose que ce titre appartienne à la même « *famille cohérente de presse* », que cela soit prévu par un accord d'entreprise et surtout qu'une rémunération supplémentaire soit versée (nouvel article L132-39 du CPI).

Cette notion de « famille cohérente de presse » n'est toutefois pas des plus heureuses, doit-on déceler, par exemple, une famille par type de presse (quotidienne, hebdomadaire, etc) ou par thème de presse (sport, loisir, culture, etc.) ?

Il est précisé enfin que « *toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse* » reste soumise à un accord exprès et préalable du journaliste.

On constate donc que certains remparts ont été mis en place pour éviter une emprise trop forte des sociétés d'édition sur les œuvres de leurs salariés. À ce titre, figure également le droit moral du journaliste, qui n'est pas remis en cause et constituera en cette période de troubles un allié plus que bienvenu.

En conclusion, cette réforme remplace « *un droit lié à un support par un droit lié à un temps d'exploitation* » comme l'avait souligné l'ancienne ministre de la culture, Madame Christine Albanel.

Si le droit d'auteur du journaliste en ressort amoindri, elle répond à une certaine nécessité d'adaptation du secteur de la presse aux nouvelles habitudes de consommation de l'actualité.

Il faut toutefois attendre l'issue des négociations collectives à venir et espérer qu'elles éclaircissent la présente loi. Cette réforme est aussi l'occasion de constater une nouvelle immixtion de la logique du copyright, propre aux pays de Common Law, qui vient affaiblir la conception française du droit d'auteur et qui risque à force d'en déstabiliser l'édifice.



Jérémie Le Marchand

## L'arrêt du mois

### Quand le droit moral et le droit à l'image servent les intérêts patrimoniaux ...

« Avec le temps va tout s'en va... » chantait Léo Ferré en 1972. Il n'avait, bien évidemment, pas pris en considération le droit moral de l'auteur et de l'artiste-interprète qui, avec le temps qui passe, reste l'un de leurs seuls moyens de défense.

C'est en effet ce que rappelle la Première Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 24 septembre 2009 (N° de pourvoi : 08-11.112). En l'espèce, Henri Salvador avait, entre 1948 et 1952, enregistré des chansons en sa qualité d'artiste-interprète et d'auteur. Les titres non remasterisés ont été compilés et vendus dans la grande distribution, sans autorisation, en 2005, au prix symbolique d'un euro. Estimant qu'une telle commercialisation portait atteinte à son droit moral d'artiste-interprète, à son droit moral d'auteur pour six des huit chansons (I), et à son droit à l'image du fait de la reproduction sans autorisation de sa photographie (II), Henri Salvador a décidé d'agir en justice.

#### I – L'atteinte au droit moral

La Cour de cassation affirme que le droit moral imprescriptible conféré à l'artiste-interprète par l'article L.211-2 du Code de la Propriété Intellectuelle lui permet de s'opposer à la compilation de ses titres dans leur version originale, cette dernière, constituant, pour les juges, une reproduction altérée de son interprétation et ce, même si les interprétations sont tombées dans le domaine public.

Stricto sensu, il ressort de la définition du dictionnaire Larousse qu'« altérer » signifie « *changer, modifier en mal la forme ou la nature, détériorer.* ». Cette définition laisse supposer que l'altération d'une œuvre serait matérialisée par des actes positifs sur celle-ci et ayant vocation à la modifier. Or, en l'espèce, la société de production n'a effectué aucun remaniement des enregistrements qui ont conservé leur qualité sonore de l'époque. Néanmoins, la Haute juridiction estime que la société de production aurait dû modifier l'enregistrement pour que la qualité sonore soit en adéquation avec celle qu'il est possible d'obtenir grâce aux moyens techniques actuels. De ce fait, malgré le fait que le droit moral soit attaché à la personne de l'auteur ou de l'artiste-interprète, la Cour apprécie ici l'atteinte au droit moral au regard de l'écoulement du temps et de l'évolution technique.

Ainsi, le droit moral de l'artiste-interprète devient une arme redoutable contre toute nouvelle commercialisation, ce dernier pouvant en effet voir condamner une société n'ayant, en réalité, opéré aucune modification. Pourtant, il est loisible de penser que la masterisation des titres sans l'accord du titulaire des droits moraux aurait pu également donner lieu à condamnation.

En outre, les juges estiment que les conditions de commercialisation, hors de la sphère artistique et à un prix symbolique de la compilation, déprécient l'œuvre qui y est reproduite et portent atteinte à la considération de l'auteur et à son droit moral. Pourtant, cette décision

aurait pu se justifier davantage sur le fondement de l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation de l'artiste. Sous couvert du droit moral, la Haute juridiction condamne une commercialisation que l'auteur ne souhaitait pas. N'y aurait-il pas un détournement du droit extrapatrimonial de l'auteur pour régler une question d'ordre patrimonial ?

Enfin, alors que l'auteur est seul à pouvoir rendre son œuvre publique par le mécanisme de la divulgation, et seul à même d'en déterminer le procédé et les modalités (Cour de Cassation, 27 novembre 2008, pourvoi n°07-12.109), l'artiste-interprète ne bénéficie d'aucun droit équivalent.

Or, sous couvert du respect de l'intégrité de l'œuvre, la Cour permet bien de s'opposer à une commercialisation à un prix symbolique, dans un environnement étranger à la sphère artistique. Cela ne revient-il pas, de facto, à reconnaître un droit de divulgation aux artistes-interprètes ?

#### II – L'atteinte au droit à l'image

La Haute juridiction affirme que la reproduction de la photographie de l'artiste, sur la jaquette d'une compilation, constitue un acte d'exploitation commerciale soumise à autorisation préalable de l'artiste, sous peine de porter atteinte à son droit à l'image.

D'autre part, confirmant la solution rendue le 14 novembre 2007 par la 4<sup>ème</sup> Chambre civile de la Cour d'appel de Paris, en ce qu'elle a interprété la notoriété d'Henri Salvador comme le fruit « *d'une exceptionnelle carrière d'une particulière longévité* » qui procurerait à l'image « *une valeur économique qui ne saurait être utilisée sans le consentement de l'artiste* », la Cour rappelle que l'image d'une personne acquiert une valeur pécuniaire du fait de son activité professionnelle.

Le droit à l'image permet donc au titulaire de maîtriser la manière dont il souhaite se présenter ou se promouvoir. Cette solution traduit ainsi la patrimonialisation de l'image, trouvant son fondement dans la renommée d'une personne.

Cependant il faut rester prudent sur une telle interprétation dans la mesure où, pour les mêmes faits, Charles Aznavour s'est vu refuser, par un arrêt rendu en date du 6 juin 2007 par la 11<sup>ème</sup> Chambre civile de la Cour d'appel de Paris, la reconnaissance de l'atteinte à son image. La liberté d'expression de l'article 10 de la CEDH l'avait emporté sur le droit à l'image du chanteur.



Lise Rahou



Julien Quéré

**Compétence du TGI en matière de propriété intellectuelle : la publication du décret tant attendu**

Le 9 octobre dernier, le décret « fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle » a enfin été promulgué. Après que la loi du 29 octobre 2007 dite de lutte contre la contrefaçon a donné une compétence d'attribution au TGI en la matière, ce décret d'application devait désigner précisément les tribunaux compétents. Des divergences d'interprétation étaient alors apparues quant à la question de savoir si la compétence du TGI était exclusive ou si le Tribunal de Commerce pouvait être également compétent. Ce débat avait été tranché par le législateur avec la loi du 4 août 2008 pour la modernisation de l'économie précisant que seuls les TGI étaient compétents. Mais c'était sans compter la résistance des juges consulaires qui s'estimaient toujours compétents pour connaître des contentieux ouverts avant la loi de 2008. La Cour d'appel de Paris avait alors dû intervenir pour déclarer les Tribunaux de Commerce incompétents même pour les actions introduites avant cette date (CA Paris, 1re ch., sect. D, 11 févr. 2009, RG 08/21586).

Le décret du 9 octobre 2009 apparaît donc comme le point d'orgue final à tous ces atermoiements, avec cette fois une légitimité que nul ne pourrait contester. Désormais, les seuls TGI compétents en matière de droit d'auteur, ainsi qu'en droit des dessins et modèles et droit des marques sont au nombre de neuf : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France. En outre, s'agissant des actions en matière de brevets, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et topographies de produits semi-conducteurs, le décret est venu simplifier la situation : seul le TGI de Paris est compétent.

J.P

**Quand Google s'attaque à la musique.**

Le célèbre blog sur l'actualité du web 2.0, *Techcrunch*, annonçait, il y a quelques jours, l'arrivée d'un nouveau service de musique en ligne « *Google Audio* ». C'est finalement « *Google Music Search* » qui a été mis en place, une web radio permettant de rechercher un morceau et de l'écouter directement et gratuitement sans toutefois pouvoir le télécharger. Google a ainsi développé un partenariat avec les bibliothèques *illike* et *lala.com*. Une fois le morceau trouvé, il suffit de cliquer « *play* » et une fenêtre pop-up s'ouvrira. Il est également possible d'accéder en un clic aux services d'écoute de *Pandora*, *Rhapsody*, et *iMeem*, ou d'acheter les titres sur *My Space*, *iTunes* ou *Amazon*.

En outre, Google a passé des accords de licence avec les quatre grands majors du disque (EMI, Sony Music, Universal et Warner Music), ainsi, chaque « *stream* » effectué depuis les pages de résultats de Google sera rémunéré, les revenus étant partagés entre les services de streaming et les maisons de disques.

Cette nouvelle fonction paraît répondre aux reproches adressés par les maisons de disques et les artistes à l'encontre de Google qui permet à des sites de téléchargement illégaux (tel que *Bit Torrent*) de figurer en tête des résultats lorsqu'un titre est recherché.

Ce service n'est, pour le moment, accessible qu'aux internautes américains. Sa disponibilité en Europe n'a pas encore été discutée, mais il semble qu'un accord avec *Deezer* serait la solution française.

À l'heure d'Hadopi 2, il est clair que le développement d'une offre légale efficace paraît indispensable et Google semble s'inscrire dans ce mouvement. Le but est de relancer le monde de l'industrie de la musique en freinant le téléchargement illégal puisque, comme l'explique un chanteur américain, Mike Shinoda, le leader de Linkin Park, « désormais il sera plus facile d'écouter un titre légalement qu'illégalement », la force de cette nouvelle plateforme réside dans la recherche et la richesse des résultats.

C.S

**Clauses applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles**

L'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles est paru au journal officiel du 16 octobre dernier (JORF n°0240 du 16 octobre 2009 page 16958 texte n° 13 ; NOR: ECEM0-912503A) et entrera en vigueur un mois après sa publication.

Les cahiers de clauses administratives générales s'appliquent par défaut aux marchés publics portant sur des prestations de même nature, lorsqu'il y est fait mention. Les marchés concernés ici, sont des marchés de prestation de services impliquant des droits de propriété intellectuelle. Ces clauses peuvent être articulées selon les besoins des parties, avec d'autres clauses contenues dans un cahier dit de clauses « particulières ».

Le cahier vient abroger celui mis en place par le décret du 26 décembre 1978, qui s'avérait mal adapté à la prise en compte des droits afférents aux résultats fournis sous forme de supports dématérialisés. Parmi les apports de ce cahier, figure la mise en place de deux options visant à définir le régime des droits applicables aux résultats.

La première option, appliquée par défaut, met en place un régime de concession des droits d'utilisation au profit du pouvoir adjudicateur tandis que la propriété des droits afférents aux résultats reste entre les mains du titulaire. Il peut également être fait le choix d'une deuxième option, qui est celle de la cession des droits patrimoniaux au pouvoir adjudicateur à titre exclusif.

Ces deux options font l'objet de plusieurs précisions comme la mise en place d'obligations pour le titulaire telles que la fourniture de l'assistance nécessaire à l'exercice des droits concédés ou cédés durant deux ans ou encore celle d'un ensemble de garanties contre les recours de tiers, notamment en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale. L'instauration d'une redevance payable par l'exploitant dans le cas l'hypothèse d'une concession est également prévue.

MA.PDB



Julie Pontier



Charlotte Schiffer



M.A Pozzo Di Borgo

## Article

### La responsabilité de l'AFNIC et des unités d'enregistrement

L'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (AFNIC) a enregistré, le 10 septembre 2009, son 1,5 millionième nom de domaine en .fr. Cette association à but non lucratif, chargée de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .fr (France) et .re (Île de la Réunion), est actuellement la proie de plusieurs contentieux concernant sa responsabilité et de celle des autres unités d'enregistrement.

Rappelons brièvement que le décret du 6 février 2007, pris en application de la loi du 9 juillet 2004, a pour objet de réglementer les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine. L'article R. 20-44-34 du Code des postes et des communications électroniques distingue deux types d'organismes : les bureaux d'enregistrement (ou *registrars*) qui commercialisent les noms de domaine, et sont en contact avec la clientèle pour enregistrer un nom de domaine, ainsi que les offices d'enregistrement (ou *registries*) qui gèrent techniquement les noms de domaine, sans contact direct avec les utilisateurs.

Une fois la désignation des offices faite, ceux-ci se voient attribuer un certain nombre d'obligations. Ces offices d'enregistrement, dont fait partie l'AFNIC, doivent, entre autre, créer une base de données des titulaires des noms de domaine (il s'agit de la base *whois*), et respecter certaines règles d'attribution lors de l'enregistrement des noms de domaine.

Dans cette perspective, la question actuelle qui se pose est celle de la responsabilité des offices et bureaux d'enregistrement en cas d'utilisation non justifiée d'une marque dans un nom de domaine. Les prémices de ce sujet brûlant sont révélées par la Troisième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 26 août 2009, puis par le TGI de Versailles le 6 octobre 2009.

Bien que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait pu nous laisser entrevoir, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2006 *Sté Famille c/ Sté Internet.fr*, les contours de la responsabilité de l'AFNIC, il n'en demeure pas moins que c'est le TGI de Paris qui nous renseigne le plus clairement sur le régime de responsabilité des offices (en l'espèce, l'AFNIC), et des bureaux d'enregistrement (EuroDNS). Ainsi, le TGI de Paris rappelle les obligations de ces organismes, et la procédure à suivre par les titulaires de marques lorsqu'ils constatent la violation de leurs droits par le titulaire d'un nom de domaine et qu'ils comptent arrêter toute atteinte.

Aux termes de l'article R. 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques, « *un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom*

*de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.* » Le Tribunal considère donc que le bureau d'enregistrement EuroDNS « *n'est tenu s'agissant du respect des droits de propriété intellectuelle lors de la procédure d'enregistrement qu'à une obligation de moyens. En effet, il ne peut lui être imposée à ce stade une obligation de résultats dès lors que la recherche de droits antérieurs qui ne font pas tous l'objet d'un recensement accessible au public, conduirait à mettre en œuvre des moyens disproportionnés qui pénaliseraient le commerce électronique en enrichissant le coût d'acquisition et de gestion des noms de domaine.* ». Cela signifie que le bureau d'enregistrement doit simplement, au moment de la procédure d'enregistrement, mettre en œuvre « *des mesures de précaution raisonnables* » telles que, en l'espèce, le contrôle DAS, la validation AFNIC, et l'information des titulaires.

Néanmoins, les juges considèrent que « *dès lors que lui a été notifiée par le titulaire l'existence d'un nom de domaine qu'elle gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l'AFNIC, à une obligation de résultats et ce, en application de l'article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité.* ». Par conséquent, à partir du moment où le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle informe les offices et bureaux d'enregistrement d'une atteinte portant sur son droit, ceux-ci ont l'obligation d'agir, à défaut leur responsabilité sera engagée.

Enfin, le tribunal ajoute que les ayants droits doivent préciser, pour chacun des noms de domaine litigieux, s'il convient de les geler ou les bloquer pour que l'AFNIC soit obligée de procéder à l'une ou l'autre de ces mesures, puisque les effets sont différents.

En parallèle, le TGI de Versailles en a déduit, le 6 octobre 2009, que l'AFNIC doit bloquer un nom de domaine dès lors qu'elle est mise en demeure de le faire par un titulaire de droit de propriété intellectuelle.

Ces jugements n'ont-ils pas tendance à rapprocher la responsabilité des offices et bureaux d'enregistrement de celle des hébergeurs ?



Laëtitia Vivot

## Article

# The plagiarized French Hadopi in the UK

Whereas French "Hadopi" law was passed last month, following the second intervention of the Constitutional Council (after the vote of Hadopi 2 in France last month), Great Britain is also thinking about implementing new tools to fight illegal peer-to-peer file sharing on the Internet.

### The three strikes rule lightened

Britain's rules seem to be modelled after those being proposed in France : a first offence will result in an email, while a second infringement will result in a letter being sent to the person who illegally downloaded protected contents. A third strike would result in disconnection, now subject to a judge's ruling in France.

The British project is not however a certified true copy of the French law. Under the British proposals, set out by Business Secretary Lord Peter Mandelson, those caught illegally sharing copyrighted material would first receive warning letters from the OFCOM (The independent regulator and competition authority for the UK communications industries who will be in charge of monitoring the file-sharing of UK citizens). But persistent violators could face Internet slowdowns and other measures, with disconnection to last-resort outcome.

Speaking at the Cabinet Creative Economy Conference, Lord Mandelson announced « it must become clear that the days of consequence-free widespread online infringement are over," adding that "Technical measures will be a last resort and I have no expectation of mass suspensions".

The scheme therefore planned forms part of the Government's ongoing will to improve the health of the creative economy and will belong to the Digital Economy Bill, which will be introduced in November. The legislation is likely to come into effect in April 2010, according to British press reports. For one year, the effectiveness of the warning letters will be evaluated. If there has not been a 70 % reduction in illegal file sharing, then the measure to cut off pirates' Internet connections will be introduced in the summer of 2011. "If we reach the point of suspension for an individual, they will be informed in advance, having previously received two notifications and will have the opportunity to appeal", added Mandelson. Indeed, users will get a final warning, telling them that a "technical measure" will be applied. The warning notice will give them opportunity to appeal before the measure is applied. The appeal will be made to a panel of adjudicators, which will comprise legally-trained people. Nevertheless, it is not envisaged that they will be judges, and it is not even clear whether it will be a formal institution or not.

Users would receive a softer technical measure if they do not appeal, or conversely, they would risk a

more severe measure, which could be a longer period of being cut off the Internet, if they do appeal and lose.

### A stormy debate

The government has released letters of support from media executives, such as Sony Music and Time Warner, music managers and artists like Elton John and Lilly Allen.

However, associations of defence of Internet users, as the Open Rights groups, are deeply against the project. They received these last weeks an unexpected support from the British intelligence department, the famous MI5, considering that disconnections would encourage the development of "Darknets", which are hard to monitor.

Furthermore, ISPs have so far objected to their new role as policemen of the Internet and are likely to continue to object. Indeed, under the plans, the cost of the regime's enforcement will be shared between content rights holders and ISPs. TalkTalk, the UK's second largest ISP went much further by threatening to launch a legal action if the Government moves to stage two and implements any disconnection scheme without due process. According to this ISP, it will "infringe human rights", this is why TalkTalk "will continue to resist any attempt to make it impose technical measures on its customers unless directed to do so by a court or recognised tribunal".

Law associations also criticize Mandelson's proposals that establish a dual system where Internet users can be both disconnected by the Government and financially punished by rights owners for the same offences.

Although the British project does not follow exactly France's move to ban illegal peer-to-peer, the debate remain the same. Could any States force the ISPs to disconnect Internet users without a jurisdictional decision?

The answer has just been given by the dismissal of the Amendment 138 to the EU Telecoms Package meaning that "individual countries would be able to ask Internet service providers to remove users deemed to be persistent pirates without needing a prior court order ».



Nadia Lamrhari



Flora Nioré

## Interview



**David TAYLOR**

*Avocat à la Cour  
Cabinet Lovells LLP*

Palimpseste. Pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre parcours professionnel ?

**David Taylor :** Ma formation initiale est scientifique et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en Angleterre et un doctorat en physique en France. Je me suis ensuite converti au droit en devenant solicitor en Angleterre puis avocat en France où j'exerce depuis 1997 au sein du cabinet d'avocats Lovells LLP, dont je suis désormais associé. Je dirige l'équipe de droit des nouvelles technologies du bureau parisien de Lovells, ainsi que l'activité du droit des noms de domaine au niveau mondial. Par ailleurs, je suis membre de différents groupes de travail et commissions spécialisés. Je contribue à la construction de nouveaux projets de l'ICANN en siégeant au sein de plusieurs comités constitués à son initiative, tels que le Generic Names Supporting Organization (GNSO), l'Intellectual Property Constituency (IPC) et l'Implementation Recommendation Team (IRT). Je suis également expert auprès de plusieurs centres spécialisés dans le contentieux relatif aux noms de domaine dont le Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI.

P. Vous avez été étroitement impliqué dans le projet de création de nouvelles extensions par l'ICANN (new gTLD initiative), notamment par votre nomination au sein de l'Implementation Recommendation Team « IRT » mis en place par l'ICANN pour défendre les intérêts des titulaires de marques. Quelles ont été, selon vous, les principales raisons du lancement de ce projet?

**D.T :** Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce nouveau projet. Du point de vue de l'ICANN, ce projet serait de nature à améliorer la concurrence sur Internet et à donner aux internautes un plus grand choix. Il me semble que de nouvelles extensions pourraient améliorer la visibilité des entreprises sur la toile et leur permettre de contrôler leur propre extension et l'usage qui en est fait, dans un but de stratégie commerciale mais également dans un but de protection. Ceci pourrait en outre faciliter la mise en place de réseaux plus sécurisés et potentiellement réduire certaines fraudes sur Internet telles que le *cybersquatting*.

P. La 36ème réunion de l'ICANN vient de s'achever le 30 Octobre à Séoul. Que pouvez-vous à présent répondre aux préoccupations que le projet avait suscité relativement aux risques accrus en terme de protection des droit de marques?

**D.T :** La protection des droits de marques dans le futur

environnement des nouvelles extensions a en effet été au cœur des discussions relatives à ce projet. Le processus d'élaboration du projet a, je crois, été transparent et a permis aux titulaires de marques et autres intéressés de faire entendre leur voix. Les nombreux commentaires et suggestions provenant des titulaires de marques ont incité l'ICANN à adapter son projet et à créer l'IRT. Ce comité, composé de 18 spécialistes de la protection des signes distinctifs sur Internet, s'est vu confier la difficile tâche d'élaborer en huit semaines une série de recommandations visant à assurer et à améliorer la protection des titulaires de marques dans l'univers des nouvelles extensions. L'IRT a proposé de nombreuses options dont certaines ont été reprises par l'ICANN dans la dernière version de son guide sur les nouvelles extensions (*Draft Applicant Guidebook, Version 3*). Depuis le lancement de cette initiative, des avancées significatives ont été faites pour répondre aux préoccupations des titulaires de marques. Le projet est encore en construction et l'ICANN continue de solliciter la participation du public et notamment des titulaires de marques. Il me semble donc essentiel de prendre le temps de donner son avis et de contribuer à la construction de ce projet puisque l'opportunité en est donnée et que l'ICANN a démontré sa faculté à absorber les contributions ainsi faites.

P. Les nouvelles extensions dites "corpTLD" ou ".MARQUE" pourraient s'avérer un investissement capital pour les entreprises mais aussi une opération lourde en termes financiers et d'infrastructures. En tant que spécialiste du conseil stratégique en signes distinctifs sur Internet, avez-vous des conseils pour les professionnels du droit afin qu'ils s'adaptent aux nouvelles demandes ?

**D.T :** Cette nouvelle initiative de l'ICANN et notamment la possibilité pour les titulaires de marques d'enregistrer des noms de domaine correspondant à leurs marques est sans précédent et ne s'inscrit pas dans une optique juridique stricte. Il est certain que les professionnels du droit doivent, pour conseiller leur client, appréhender des problématiques techniques comme par exemple la sécurité et la stabilité du Domain Name System ou encore des problématiques d'ordre organisationnel telles que les questions liées à la mise en place, aux coûts et au fonctionnement d'un registre (registry). Sans vouloir trop extrapoler, cette interdisciplinarité est à mon sens un des traits caractéristiques du droit des nouvelles technologies et une des qualités essentielles pour tout professionnel du droit choisissant cette spécialisation.



Florence Jean