



Palimpseste

LexisNexis®
REVUE COMMUNICATION COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Revue éditée par les étudiants du Master 2 professionnel Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée,
Université Paris XII.

Directeur du Master 2 : Professeur Christophe Caron

Sommaire

Éditorial	Page 1
Chronique du mois	Pages 2/3
Arrêt du mois	Page 4
Brèves	Page 5
Article	Page 6
Article	Page 7
Interview	Page 8

L'équipe Palimpseste

Directrice de publication

Aude LAPADU-HARGUES

Rédactrices en chef

Marine-Axelle BLAISE
Olivia CARRE-PIERRAT
Laure DADI
Aude LAPADU-HARGUES

Contact:

masterpia.palimpseste@gmail.com

Association LEXPIA

Présidente

Elsa SEILLIER

Vice-Présidente

Audrey LARZUL

Chargée de communication

Eugénie BESSAULT

Trésorière

Anaïs LEGOUAREQUER

Retrouvez Palimpseste sur le site : www.masterpia.com

Editorial

La cloche a sonné. On l'a entendu tous les jours pendant des mois et pourtant ce jour là, elle a un son différent. Les cris des enfants dans les couloirs ne sont plus que des échos lointains, un vent de liberté souffle dans l'air chaud de l'été, l'école est finie.

C'est un peu ce sentiment que nous ressentons toutes aujourd'hui. Cette joie d'avoir franchi l'ultime étape de nos études, d'avoir terminé nos examens mais aussi cette excitation d'entrer dans un monde totalement nouveau. Mais comme tous les enfants qui grandissent, on ne peut s'empêcher de regarder en arrière et revivre cette dernière année avec une pointe de nostalgie.

Pendant 7 mois, nous avons passé la majorité de notre temps ensemble. Du temps pour étudier les méandres complexes de la propriété intellectuelle, préparer des plaidoiries pour défendre les droits d'auteur sur un parfum, un personnage de bande-dessinée ou des photographies de nouveau-nés, analyser les célèbres décisions de la CJUE ou encore analyser les ressemblances entre un sac de créateur et une copie d'une marque grand public. Du temps pour faire nos premiers pas dans le monde de la propriété intellectuelle en participant à de nombreuses conférences dans des lieux prestigieux avec des invités de marque. Mais le plus important, du temps pour apprendre à nous connaître, travailler ensemble, nous entraider dans les moments difficiles. On nous a souvent rappelé que les personnes assises à côté de nous étaient nos futures collègues mais elles sont devenues bien plus que ça, ce sont désormais des amies.

Nous tenions à remercier tous les professeurs de l'équipe enseignante du Master qui, grâce à leur compétence, leur aide mais aussi leurs conseils avisés, nous ont préparées de la meilleure manière qui soit et nous ont donné toutes les ressources nécessaires pour réussir notre vie professionnelle.

Futures avocates, juristes ou conseils, c'est avec confiance que nous voguons aujourd'hui chacune dans notre propre direction, armée comme il le faut pour affronter le monde professionnel. Et pour faire nos premiers pas dans ce monde, nous tenions à remercier les cabinets, entreprises et juridictions qui ont accepté de nous accompagner dans cette étape importante : la 3^{ème} chambre du TGI de Paris, l'Institut National de l'Audiovisuel, l'Union des Annonceurs, le Cabinet Beau de Loménie, le Cabinet Antoine et Benoliel, les sociétés Véolia, Yves Rocher, Louis Vuitton et l'agence Mc Cann Erickson.

Ces derniers mois ont également été riches en actualités pour la propriété intellectuelle. Question longuement débattue, le statut d'hébergeur des sites de partage de contenus en ligne a été au cœur des préoccupations en ce début d'année. Les festivités se sont ouvertes le 9 février 2011 avec un rapport du Sénat assez controversé sur ce sujet. La Cour de Cassation, dans la célèbre affaire Joyeux Noël du 17 février a par la suite confirmé le statut d'hébergeur pour les sites de partage tels que Dailymotion ou Youtube. Quelques jours plus tard, le 25 février, c'est un décret qui est venu préciser les modalités de conservation des données des utilisateurs par les hébergeurs. Dans un tout autre registre, le débat sur la création d'un brevet communautaire a été relancé en mars bien qu'aucune réforme n'ait été adoptée. Enfin, on attend avec impatience l'entrée en vigueur prochaine de la loi du 22 mars 2011 sur les noms de domaine en « .fr ».

Nous espérons que les prochains mois nous apporteront une actualité aussi florissante que nous aurons plaisir à commenter en septembre prochain pour la dernière fois dans Palimpseste, avant de passer le flambeau à la promotion suivante. Notre activité journalistique ne s'arrête cependant pas là puisque nous participons, chaque mois, à la rédaction de brèves dans la Revue Communication et Commerce Electronique.

La promotion 2010-2011

Chronique du mois

« Le nuage informatique » : vers toujours plus de sécurité

Le « Cloud Computing », appelé aussi « informatique dématérialisée », est un concept récent qui désigne un système de fourniture de ressources informatiques via l'utilisation de la mémoire et de la capacité de calcul d'ordinateurs et de serveurs répartis dans le monde entier – raison pour laquelle on parle de nuage informatique – et lié par un réseau, Internet. En d'autres termes, il s'agit d'un modèle informatique permettant un accès à distance et mutualisé – soit une utilisation par plusieurs clients différents en même temps –, sur demande, à un ensemble de ressources immatérielles et logicielles. Par le biais de ce système, l'entreprise va ainsi disposer d'une puissance informatique considérable et, surtout, modulable.

Cette nouvelle forme d'informatique à la demande présente de nombreux avantages et le choix d'y recourir relève finalement de la stratégie d'entreprise.

Tout d'abord, le système est simple et rapide à mettre en œuvre puisque l'infrastructure du fournisseur est complètement autonome et déconnectée de celle du client. Ensuite, il offre une grande flexibilité puisqu'il permet d'adapter les puissances de stockage et de calcul en fonction de ses besoins (pics d'activités par exemple). Enfin, ce choix d'externalisation permet à l'entreprise de réduire ses coûts car elle pourra ainsi bénéficier d'un service dont le prix est fonction de sa consommation effective, sans avoir à procéder à d'importants investissements.

Pour toutes ces raisons, et depuis quelques années déjà, beaucoup d'entreprises présentent un réel engouement pour le « Cloud Computing », phénomène qui n'a d'ailleurs pas fini de se développer. L'institut Forrester prévoit, en effet, une hausse importante du marché, notamment due au développement du SAAS (*Software as a service*). Ce concept est apparu en raison, d'une part, de l'accroissement de l'immatériel au détriment des supports physiques et, d'autre part, de l'explosion du multimédia qui n'est pas près de s'achever.

Cependant, le « Cloud Computing » comporte également de nombreux risques. Nous n'évoquerons ici que les risques liés aux données (I) pour tenter d'envisager les remèdes possibles, notamment au regard des récentes recommandations faites par les Etats généraux sur ce sujet (II).

I - Les risques liés aux données en cause

Tout d'abord, la mise en place d'un service de « Cloud Computing » comporte des risques au regard de la sécurité et de la sécurisation des données, risques qui se trouvent amplifiés par la mutualisation et la délocalisation des serveurs. Il existe également des risques de perte de données et des risques au regard de la confidentialité de celles-ci. Par exemple, le 21 avril dernier le Cloud EC2 de la société Amazon a connu une interruption de son activité pendant plusieurs jours et de nombreux sites Web ont été touchés, comme Reddit ou le site du New York Times, suite à quoi la société a re-

connu avoir perdu 0,07% des données qu'elle hébergeait.

Ensuite, la mise en place d'un service de « Cloud Computing » pose quelques problèmes au regard des données personnelles, surtout en cas de transfert de données hors de l'Union Européenne. En France, la loi du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, prévoit que le transfert de données à caractère personnel est possible dans l'Union Européenne mais est interdit, par principe, hors de l'Union Européenne.

Ce type de transfert n'est admis que si le pays ou l'entreprise destinataire assure un niveau de protection suffisant des données, après obtention d'une autorisation de la CNIL (*article 68 de la Loi Informatique et Libertés*). Par exemple, le transfert est possible s'il a pour destination les Etats-Unis, à condition que l'entreprise en charge de l'hébergement ait adhéré au Safe Harbour. Tel est le cas, notamment, des sociétés comme Amazon ou Microsoft.

Cependant, deux difficultés se posent :

1° Les serveurs sont délocalisés et le client ne connaîtra généralement pas la localisation de ces serveurs.

2° La qualification du destinataire des données peut, parfois, poser problème. S'agit-il d'un responsable de traitement ou d'un sous-traitant ? Rappelons que le responsable de traitement est celui qui détermine la nature et les finalités du traitement (*article 3 de la loi Informatique et Libertés*) alors que le sous-traitant, lui, a pour mission d'exécuter sa mission sur les instructions et sous la responsabilité du responsable de traitement (absence de rôle dans la stratégie de gestion).

II - Les solutions envisageables

Les recommandations des Etats généraux

Les Etats généraux du « Cloud Computing » se sont tenus le 15 mars dernier à la Chambre de Commerce internationale de Paris. Lors de ces Etats généraux, dix-sept recommandations ont été formulées et, parmi ces recommandations, trois d'entre elles nous intéressent ici.

La recommandation n°12 envisage, tout d'abord, la création d'un label sécurité au niveau européen, dédié spécifiquement au « Cloud Computing », qui permettrait de garantir un minimum de sécurité aux utilisateurs contractant avec des fournisseurs de service « Cloud ».

La recommandation n°13, elle, met le doigt sur le problème de la répartition géographique des « Clouds » et préconise la transparence concernant la localisation des données. Il s'agirait, selon les Etats généraux, « d'assurer aux utilisateurs la traçabilité de la donnée et la transparence sur le lieu d'hébergement des données ».

Enfin, la recommandation n°14 envisage la création d'une liste noire. Pourraient être inscrits sur cette liste noire, pendant une durée de 5 ans, les offreurs localisés

hors de l'Union Européenne qui ont été condamnés par une décision définitive émise par une juridiction de l'un des Etats membre de l'Union « pour manquement à la qualité de services et aux engagements sur la sécurité des données hébergées ». Cette mesure a pour objectif d' « inciter les offreurs à disposer de structures juridiques responsables au minimum dans la zone européenne permettant d'assurer les droits des utilisateurs ».

Les solutions contractuelles

Tout d'abord, concernant le risque au regard de la sécurité et de la sécurisation des données, il est nécessaire de réglementer l'accès (connexion sécurisée, authentification de l'entreprise utilisatrice, limitation de l'accès à certaines personnes, etc.) et de mettre en place des dispositifs de sécurité. On pourrait également envisager que le fournisseur accepte de se soumettre à des procédures d'audits externes. Dans tous les cas, il faut pouvoir être en mesure de justifier la mise en œuvre de mesures de sécurité, notamment lorsque ce sont les données à caractère personnel qui sont concernées.

Ensuite, pour remédier à l'éventualité d'une perte de données, il est recommandé de prévoir une procédure de sauvegarde dans un ou plusieurs espace(s) privé(s). Il pourrait également être envisageable de prévoir le paiement d'une indemnité aux personnes physiques concernées en cas de traitement illicite ou de perte des données.

Il faut être particulièrement vigilant dans la rédaction de la clause de responsabilité du prestataire.

De même, s'agissant de la confidentialité des données, il est important de bien s'informer, avant d'utiliser ses services, de la politique de confidentialité du fournisseur de service de « Cloud Computing ».

Enfin, en ce qui concerne les données à caractère personnel, l'entreprise utilisatrice pourra exiger que les serveurs soient localisés en France ou tout du moins obtenir leur localisation dans l'Union Européenne afin de faciliter les formalités CNIL à accomplir. Il faudra également prévoir des moyens de contrôle pour s'assurer que cette obligation est bien respectée. Le but est d'assurer la transparence sur le lieu d'hébergement des données.



Audrey LARZUL



Elsa SEILLIER

Arrêt du mois

Saint-Tin et Lou ou les aventures de l'exception de parodie

C'est un arrêt bienvenu qu'a rendu la Cour d'appel de Paris le 18 février dernier concernant l'exception de parodie prévue par l'article L122-5 4° du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le litige opposait les ayants-droit d'Hergé (Fanny Rodwell, veuve d'Hergé, et titulaire des droits moraux et la société Moulinsart, titulaires des droits patrimoniaux) à la société Arconsil, editrice de romans humoristiques et, qui a entamé une collection de romans parodiques intitulée : « les aventures de Saint-Tin et de son ami Lou ». Depuis 2008, cette dernière publiait en effet une série de romans reprenant avec humour l'œuvre d'Hergé sous des titres évocateurs mais imprégnés d'une forte dérision tels que « Le Crado pince fort » ou encore « Les pies jouent de la castagnette ». Estimant que les ressemblances entre les différents ouvrages caractérisaient des adaptations non autorisées des albums d'Hergé, les ayants-droits avaient alors assigné la société Arconsil aux fins de voir prononcer une condamnation en réparation des actes de contrefaçon et de parasitisme.

Par un jugement en date du 9 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance d'Evry s'était alors prononcé en faveur d'une condamnation sur le fondement du parasitisme mais avait débouté les titulaires quant à leur demande au titre de la contrefaçon, faisant application de l'exception de parodie.

Manifestement non satisfaits de cette solution, les ayants droit d'Hergé mais également la société Arconsil avaient relevé appel de ce jugement.

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en considérant que l'exception de parodie avait lieu de s'appliquer.

La Cour rappelle tout d'abord que, dans les limites et le respect des lois du genre, l'exception de parodie bénéficie à toute forme d'œuvre, quel qu'en soit le genre. Ainsi est-il indifférent que l'œuvre parodiée soit elle-même une œuvre humoristique ou que la parodie emprunte, comme en l'espèce, un genre différent (roman) de celui de l'œuvre parodiée (bande dessinée).

La Cour poursuit en précisant que la parodie suppose une intention humoristique et un travestissement suffisant pour que tout risque de confusion avec l'œuvre parodiée soit écarté.

A ce titre il est relevé que le détournement humoristique se perçoit de façon évidente à plusieurs niveaux : le titre de chaque roman est une reprise d'un album des aventures de Tintin mais de façon détournée : « Le Crado pince fort » renvoie au « Crabe aux pinces d'or » ; « L'affaire tourne au sale » à « L'affaire Tournesol ». Les personnages principaux font également référence à l'œuvre d'Hergé mais de manière drôle et subtile (le capitaine Hadock devient le capitaine Aiglefin, le professeur Tournesol devient le professeur Margarine, Milou devient l'ami Lou).

A ces dérisions s'ajoutent celle de l'image de couverture, reprenant les célèbres illustrations mais « dans un autre

agencement et dans une mise en scène qui en signent le caractère parodique ».

Enfin, la Cour estime que l'auteur n'a pas outrepassé les lois du genre, en effet, il ne s'est pas contenté de puiser dans l'univers des œuvres d'Hergé mais il a « voulu s'inscrire dans une démarche parodique exempte de toute dénaturation, qui privilégie dans un style littéraire qui leur est propre, le recours aux calembours, au burlesque et aux travestissements comiques ».

En revanche, la Cour d'appel a infirmé le jugement concernant la condamnation au titre du parasitisme.

En première instance le tribunal de grande instance d'Evry avait retenu la responsabilité de la société Arconsil sur le fondement du parasitisme en considérant que cette société s'était placée dans le sillage des albums des aventures de Tintin en faisant de nombreuses références à ceux-ci lors de la promotion des romans.

La Cour d'appel, quant à elle, estime que la société Arconsil n'a commis aucune faute et vient alors corriger cette incohérence car si un acte protégé par la notion de parodie pouvait être condamné sur le fondement du parasitisme, l'article L122-5 4° se verrait vidé de tout sens. La formulation est limpide et de bon sens : aucun acte de parasitisme ne saurait être constitué par la publication des romans « dans la mesure où chacun d'eux satisfait aux exigences de l'article L122-5 4° du Code de la Propriété Intellectuelle ». C'est donc en toute logique que le parasitisme devait ici être écarté.

Une confusion ne doit cependant pas être faite : l'arrêt ne vient pas dire que les notions de contrefaçon et de parasitisme sont exclusives l'une de l'autre, les deux peuvent condamner un comportement mais ce cumul supposerait alors qu'un fait distinct puisse être relevé, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce.



Olivia CARRE-PIERRAT Anaïs LEGOUAREQUER

Brèves

Création du Conseil national du numérique.

Annoncé fin 2010 par le ministre délégué à l'Economie numérique, le Conseil national du numérique (CNN) vient d'être créé lors du Conseil des ministres du 27 avril 2011.

Cette instance consultative aura pour principal objectif d'éclairer le gouvernement sur les questions touchant au numérique et d'améliorer le dialogue entre les pouvoirs publics et les professionnels du secteur.

Ce CNN, qui pourra s'autosaisir ou répondre aux sollicitations du gouvernement ou des parlementaires, sera notamment chargé de formuler des avis sur les projets législatifs ou réglementaires susceptibles d'avoir un impact sur l'économie numérique. Il aura également pour mission de formuler des recommandations en faveur du développement de l'économie numérique.

Dix-huit membres bénévoles ont été nommés par décret le 29 avril 2011 afin de constituer le CNN, parmi lesquels figurent des représentants des opérateurs télécoms, des dirigeants de sociétés internet mais également des représentants des secteurs du logiciel, du e-commerce, etc.

A l'occasion de la première réunion du CNN, Gilles Babinet (*EyeKa, CaptainDash*) a été élu au poste de président et trois commissions ont été créées afin d'organiser le travail du Conseil. Ces commissions, nommées Croissance, Accès et Libertés seront dirigées respectivement par François Monboisse (*Fnac, Fevad*), Giuseppe Di Martino (*Dailymotion, Asic*) et Nicolas Voisin (*22 mars*).

La "taxe Google" et la neutralité du Net devraient figurer parmi les premiers dossiers sur lesquels le CNN aura à se pencher.

La commission européenne avance sur le brevet communautaire.

Discuté depuis les années 70, le projet de brevet communautaire avance à grands pas depuis que la voie de la coopération renforcée a été adoptée. La Commission européenne a ainsi présenté le 13 avril deux projets visant à mettre en place un brevet unitaire pour l'Union Européenne.

Selon ces projets, la demande de brevet unitaire devrait passer par l'Office européen des brevets et couvrirait 25 Etats membres avec le même niveau de protection. Bien que la demande puisse être réalisée dans n'importe quelle langue, le brevet devra être rédigé dans l'une des trois langues officielles, qui sont l'anglais, le français et l'allemand. Les demandeurs résidant dans l'Union qui formuleront leur demande dans une autre langue, pourront obtenir une compensation pour les frais de traduction dans l'une des trois langues officielles. Cette mesure explique notamment l'absence de l'Espagne et de l'Italie dans la zone couverte par ce nouveau brevet, puisque ces deux Etats refusent de renoncer à la rédaction du brevet dans leur langue nationale.

Une période de douze ans est prévue pendant laquelle les brevets devront obligatoirement être traduits en anglais et au choix, soit en allemand, soit en français. La

création d'un système de traduction extrêmement performant prendra le relais, donnant ainsi un accès aux informations sur le brevet dans plusieurs autres langues.

L'objectif de réduction des coûts devrait ainsi être atteint, puisqu'ils passeraient de 32 000 euros pour un brevet européen actuel, à 2 500 euros dans un premier temps, puis à un coût final de 680 euros.

Reprise des demandes d'enregistrement international de marques et de dessins et modèles en 2010.

Après une baisse de 16% en 2009 due au ralentissement mondial de l'activité économique, les demandes d'enregistrement international de marques ont finalement repris en 2010. L'OMPI a en effet constaté une augmentation de 12,8% des dépôts, les plus fortes hausses émanant de la République de Corée, de la Chine et de l'Italie.

En tête des déposants on retrouve l'Allemagne, suivie de l'Union européenne et des États-Unis. Les trois Etats les plus désignés par les demandes ont été la Chine, l'Union Européenne et les États-Unis et les demandes visaient majoritairement le matériel et les logiciels informatiques, les travaux de bureau, la publicité et la gestion des affaires commerciales, ainsi que les vêtements, chaussures et chapellerie.

On a également pu constater une augmentation de 14,1% des renouvellements d'enregistrements internationaux, ce qui confirme la valeur des marques connues en période de crise. Les principaux titulaires d'enregistrements restent Henkel, Novartis et Janssen Pharmaceutica, l'Oréal n'arrivant qu'en quatrième position.

De leur côté les dessins et modèles ne sont pas en reste puisque l'OMPI a enregistré une augmentation de 32,6% des demandes d'enregistrement au titre de l'arrangement de la Haye par rapport à 2009. Ce taux est entraîné par une très forte augmentation dans certains pays tels que l'Espagne (501%), le Luxembourg (271%) ou encore la Turquie (108%).

L'Union Européenne s'est placée en tête des déposants et est à l'origine de plus de la moitié des demandes. Les déposants les plus actifs ont ainsi été l'Allemagne, la Suisse et la France.

En 2010, les trois secteurs les plus demandeurs ont été ceux des emballages alimentaires, cosmétiques et contenants divers (11,4%), suivis de l'horlogerie et de l'ameublement (respectivement 9,1% et 8,3%), ce qui explique se trouvent que parmi les principaux déposants des sociétés telles que Procter & Gamble, Swatch, ou encore Nestlé.



Eugénie BESSAULT



Laura CHARNAY

Article

Google de nouveau dans le collimateur de la justice

Le géant Google fait aujourd'hui partie de nos vies. Beaucoup plus qu'un simple moteur de recherche, il se compose de centaines d'applications, de la plus utile à la plus futile, censées améliorer notre vie quotidienne.

Parmi ces nombreuses applications, certaines ont déjà fait l'objet de controverses et entraîné la condamnation de Google à plusieurs reprises. On peut citer les désormais célèbres Google Adwords, Google Suggest ou encore Google Vidéos.

Le débat porte aujourd'hui sur une toute autre application : Google Searchbook. Le développement du livre numérique n'a fait qu'accroître la demande du public d'avoir accès aux œuvres littéraires, classiques ou modernes, best seller ou quasi inconnues. Depuis 2004, Google a donc entrepris, la numérisation d'ouvrages et la constitution d'une véritable bibliothèque d'Alexandrie des temps modernes.

Action altruiste de constituer un patrimoine mondial de la littérature ou désir mégalomane d'acquiescer un monopole sur toute une branche des arts ? Quoiqu'il en soit, les œuvres ne peuvent être numérisées et ajoutées au catalogue de Google sans l'accord des auteurs ou leurs ayants-droit, et c'est là que le bât blesse.

Cette pratique a suscité de nombreux contentieux notamment en France où le jugement emblématique reste celui du TGI de Paris du 9 décembre 2009 dans lequel les Editions Le Seuil ont obtenu gain de cause face au géant américain.

A la suite de multiples affaires similaires et face à la méfiance de nombreux acteurs du milieu, Google a entamé une série de négociations, notamment en Europe où ont conclu des accords avec certaines bibliothèques en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas.

De même, aux Etats-Unis, Google avait conclu un accord sous forme de règlement avec une partie des représentants des auteurs et des éditeurs (the Authors Guild, the Association of American Publishers) en 2008 pour mettre fin à de nombreux contentieux, règlement qui fut fortement critiqué par les principaux concurrents du moteur de recherche (Amazon, Microsoft, Yahoo).

Celui-ci permet le transfert de droits pour exploiter les œuvres épuisées à la vente, en l'absence d'un refus exprimé par les titulaires de droit. Très critiqué également par différents acteurs du monde littéraire, il a finalement été refusé le 22 mars dernier par le juge Denny Chin de la Cour fédérale de New-York estimant que celui-ci n'était pas « équitable, adéquate ou raisonnable ».

Parmi les nombreux griefs opposés à ce règlement, le premier concerne les œuvres orphelines. Sont considérées ainsi les œuvres dont il est impossible de retrouver ou déterminer l'auteur ou les ayants-droit. Dès lors, toute œuvre orpheline pourrait librement être exploitée par Google, aucune personne ne pouvant manifester son refus. Cela reviendrait donc à lui reconnaître un monopole de fait sur le marché de l'indexation ainsi que sur l'ensemble de ces œuvres, lui octroyant ainsi un

avantage certain et décisif par rapport à ses concurrents.

Autre constat alarmant, le principe dit de l'« opt-out » formulé par Google qui renverse véritablement le principe clé du copyright à savoir : l'autorisation préalable de l'auteur avant toute exploitation de son œuvre (« opt-in »). En ne permettant qu'une opposition a posteriori et donc en l'absence d'acceptation explicite, ce mécanisme aboutirait à un véritable transfert automatique des droits, revenant à une sorte d'expropriation selon le juge.

On retrouve également la question de la protection de la vie privée et des données personnelles. Le juge a en effet relevé que le champ de l'accord permettait à la société de collecter largement les données personnelles des utilisateurs lors de la consultation de la bibliothèque en ligne.

Enfin, l'accord violait également les engagements internationaux des Etats-Unis avec en première ligne la Convention de Berne puisqu'il englobait les œuvres d'auteurs étrangers et permettait l'exploitation des œuvres orphelines, soulevant de nombreuses problématiques sur le plan international.

De nombreux points du règlement restent donc à améliorer avec notamment la suppression de l'opt-out en faveur de l'opt-in ainsi que la renonciation à l'exploitation des œuvres orphelines, faute de législation à ce sujet.

La décision du juge Chin a été applaudie de tous bords par le Département de la Justice, par de nombreux auteurs et éditeurs, par certaines associations de consommateurs et certains Etats tels que la France et l'Allemagne.

A l'heure actuelle le projet de Google semble donc bloqué même si les expériences passées nous ont démontré l'aisance avec laquelle cette société trouve toujours le moyen de se redresser et proposer plus d'applications innovantes, en toute légalité.



Clotilde FROMAGET



Aude LAPADU-HARGUES

Article

Drug and couterfeiting: the same combat in Mexico

As everybody knows, counterfeiting has no border and most of poor countries are directly victims of this plague. Unfortunately, they also have to deal with others serious issues such as prostitution or illegal business... However, some of them understand that counterfeiting also has an important economic impact in their country. This is the reason why they try to react, like Mexico, through the declaration of José Rodrigo Roque Díaz, director of the Mexican Institute of Intellectual Property (IMPI).

Indeed, on the 26th of April, he claimed that Mexico was ready to fight against piracy and copyright infringement. In his opinion, counterfeiting is a "much more important" issue for Mexico than drug trafficking for the next decades. This declaration reveals a new awareness, a new dynamic for this country, also victim of the drug cartel.

But those both issues are not so unconnected: according to a source from the Microsoft company, a large amount of illegal copies of Office software have been manufactured and sold in this country especially by the well-known "La Familia" drug cartel. This kind of mafia is not only interested in drugs anymore. An interweaving amongst the different illegal networks appeared and tends to corrupt the mexican legal system.

Confronted with this situation, Mexico will reinforce its intellectual property laws, especially the ones concerning patents which suffer from lots of lacks.

Those reactions are also an answer to the report untitled « 2009 Country watch list » published in the United States of America and which pointed out Mexico among the worst countries in matter of defense against copyright infringement and piracy whereas Mexico has tried to progress notably with the promulgation of a new law about Copyrights in 1997 and modified in 2003.

Concerning patent law, a Strategic Partnership between Mexico and the European Union, initiated in 2008, was officially launched in May 2010. Its main goal is to stimulate cooperation between Mexico and the EU in major topics of mutual interest such as protection of the intellectual property rights. It makes Mexico the only emerging country that benefits from an association agreement and a strategic partnership agreement with the European Union. Moreover, Mexico ratified the Patent Cooperation Treaty and is an active member of the Standing Committee on the Law of Patents.

Nevertheless, the efforts of the federal state of Mexico are vain for all practical purposes. In fact, Mexico has shown mediocre results in terms of innovations, knowing the lowest innovation rate in the OECD area in 2008 (0.14 patent per million inhabitants).

According to the WIPO (World Intellectual Property Organisation) the solution for this innovation gap implies education and training courses in intellectual property in which the WIPO committed to contribute through an agreement signed with the IMPI. However, beyond the educational program, it seems logical to think that the Mexican State should consider implement innovation

policies and sustained budget expenditures to invest in R&D.

Yet, we can note that at the end of the decade, Mexico won a great battle against a bean « producer ». The latter had filed a patent on a yellow bean belonging to the Mexican public domain. The U.S. Patent and Trademark Office finally rejected his claim after ten years of legal proceedings...

In conclusion, Mexico is in a good wave, but this new battle will be long and difficult because of the specific organisation of infringement in this country. The federal government will have to increase the human and financial means if it wants to bring a successful conclusion to its projects.



Laure DADI



Anne-Gersende JINOT

Interview



Olivier THIERR
Conseil en propriété industrielle
Cabinet Santarelli

Interview réalisée par Marine-Axelle
BLAISE et Léa MORAUX

Palimpseste : Quel a été votre parcours ?

O. T : Après un DESS de Droit de la Propriété Industrielle de la Faculté de droit de Paris II sous la direction du Professeur . Bonet, j'ai obtenu le Diplôme d'études internationales de la Propriété Industrielle du CEIPI. Par la suite, j'ai réussi l'examen de qualification pour devenir conseil en propriété industrielle en 1999. J'ai intégré le Cabinet Santarelli en 2000, après une première expérience dans un autre cabinet parisien. Je suis associé depuis mars 2009.

P : Quelles problématiques rencontrez-vous régulièrement en matière de propriété industrielle depuis ces dernières années ?

O. T : Plusieurs évolutions profondes ont marqué la pratique du droit des marques ces dernières années. Les titulaires de droits y sont sensibles. J'ai identifié quatre évolutions importantes dans mon activité :

Tout d'abord, on remarque une double évolution concernant la notion même de « marque ». Celle-ci apparaît parfois comme étant devenue un monopole peu apprécié et représentant pour certains un frein faisant obstacle à la libre concurrence.

La marque semble avoir le vent moins en poupe et ceci se traduit notamment par l'appréciation que l'on peut faire de l'étendue de sa protection. L'appréciation du risque de confusion est de plus en plus rigoureuse. Il y a une quinzaine d'années, l'INPI et les tribunaux français appréciaient les signes en se fondant sur la notion – parfois fourre tout - de « reproduction avec adjonction inopérante ». Cette analyse sans doute trop favorable aux titulaires de droits antérieurs a été abandonnée au profit de la notion d'imitation – supposant la démonstration d'un risque de confusion. On constate également un changement dans l'appréciation de la similarité des produits et services qui est plus stricte. On observe aussi un changement sur la notion d'usage fait « à titre de marque ». Enfin, la question de la déchéance des droits de la marque pour défaut d'usage a également changé. Les magistrats acceptent des modifications de plus en plus limitées et donc portant sur des signes de plus en plus proches de la marque telle qu'enregistrée. Cela s'ajoute à la réintroduction dans le droit français de la non application de l'article 5C2 de la Convention de Paris à l'hypothèse des enregistrements parallèles. En tant que praticien, il est important de se demander si cette évolution est bonne. On peut penser qu'elle résulte d'excès liés à la volonté de certains opérateurs de bénéficier d'une surprotection par le droit des marques. Cela étant, il serait dommage d'aboutir à la mise en place d'une « sous-protection ». Une juste protection est nécessaire.

Deuxièmement, en tant que conseil, j'interviens, de plus en plus étroitement avec les pouvoirs publics contre la pirate-

rie en droit des marques, des dessins et modèles. Je travaille notamment en collaboration avec les douanes afin de faire saisir des marchandises, et d'obtenir la condamnation de personnes impliquées dans des réseaux de contrefaçon internationaux. Il existe actuellement un débat sur la possibilité de retenir ou non des marchandises introduites sous un régime de transit. C'est une réelle problématique et une grande source d'inquiétudes pour les titulaires de droits. La piraterie implique de véritables « professionnels de la contrefaçon » qui connaissent et exploitent parfaitement les failles des textes. Il me paraît dangereux d'envisager les choses de manière trop angélique et il faut donc se positionner clairement et fermement sur ces questions.

Le troisième point concerne les dépôts pirates chinois de « deuxième voire de troisième générations ». Initialement, des marques qui étaient la copie servile de marques le plus souvent étrangères et notoires étaient déposées en Chine. Aujourd'hui, ces dépôts ont muté. Ainsi une marque notoire identique est désormais souvent déposée pour des produits et services totalement différents et à l'inverse, une marque plus ou moins approchante de la marque notoire est déposée pour des produits identiques ou similaires. Cette marque peut être habillée avec des lettres ou caractères supplémentaires ou d'autres omises par exemple afin de contourner l'examen effectué par l'office chinois et de compliquer la tâche des titulaires de droits légitimes. Ces dépôts frauduleux s'accompagnent souvent de ramifications avec Hong Kong et c'est un autre changement de ces dernières années. En effet, à la demande des autorités chinoises, des sociétés, fabriquant en Chine des produits de contrefaçon, doivent parfois justifier « leurs droits ». Souvent, des personnes établies en Chine immatriculent à Hong Kong des sociétés fantômes qui reprennent des noms de sociétés y juxtaposant le mot « France » par exemple. Ainsi, lorsque les autorités chinoises réclament des précisions sur l'origine des produits, ces personnes peuvent fournir des documents et exporter leurs produits de contrefaçon.

P : Que pensez-vous du projet de l'ICANN sur la création de nouvelles extensions de nom de domaine en <.marque> ?

O. T : Par principe, je suis plutôt réservé sur pléthore de noms de domaine car la problématique en la matière est celle du besoin, du coût et du risque. Il est nécessaire de disposer d'un portefeuille suffisant mais peut être pas à l'excès. La contrainte budgétaire est très importante pour les entreprises. Or, ces extensions seront a priori onéreuses. Toutes les entreprises n'auront peut-être pas la même politique en la matière. Par ailleurs, il me semble que cette question rejoint celle des réseaux sociaux. Est-il aujourd'hui plus pertinent pour une entreprise de posséder une telle extension ou d'être présente sur les réseaux sociaux ? La majorité des internautes se servent de moteurs de recherche pour accéder au site internet souhaité, je doute qu'ils connaissent exactement l'extension. Finalement, on peut se demander s'il est mieux d'avoir une extension uniquement « pour soi » ou d'être présent et actif là où il y a beaucoup de flux. En pratique, j'observe plus d'interrogations des entreprises sur des problématiques Facebook plutôt que sur ces extensions.