



REVUE COMMUNICATION COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris XII
Direction du Master 2 : Professeur Christophe Caron.

Sommaire

Chronique du mois : Vingt ans de protection supplémentaires pour les artistes-interprètes et producteurs européens ! p.2

Décision du mois : La théorie des facilités essentielles appliquée aux œuvres musicales: un monopole qui s'envole ? (TGI Paris, 5 septembre 2011) p.4

Brèves : p.5
> La CJUE ébranle l'exclusivité dans la retransmission TV du football

> Projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée
> CNIL: Nouvelle présidence sous le signe de l'innovation, de la concertation et de l'ouverture

Article : La Der des Ders ? p.6

Focus : Seeing red: a US Court denied the landmark protection for a simple color p.7

Interview : Béatrice CHARLIER-BONATTI, Président de la 15^e chambre du Tribunal de Commerce de Paris p.8

L'équipe Palimpseste

Rédactrice en chef

Fanny CONY

Responsables de rubriques

Floriane CHARTIER

Mathilde DAUMAS-CONDOMINES

Amélie LEBRETON DE VANNOISE

Julie GEMPTTEL

L'association LEXPIA

Présidente

Diane PELLET

Vice-présidente

Sophie DE MAREZ OYENS

Pôle communication

Julie GEMPTTEL

Lucille JUMEL

Laurène LABORDE

Eva NAUDON

Marion PERRUCHE

Secrétaire

Pierre-Emmanuel MEYNARD

Trésorière

Najma BICHARA

Webmaster

Coralie BENARD

Alexandra CHARNOIS

Retrouvez Palimpseste

sur : www.masterpia.com

Editorial

Christophe CARON

Professeur agrégé à la faculté du droit de Paris XII

Directeur et fondateur du Master II de Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée

Avocat à la Cour (Cabinet Christophe Caron)



La prometteuse et sympathique promotion 2011 – 2012 du Master II de droit de la propriété intellectuelle de la Faculté de droit de Paris XII ne peut que le constater : la propriété intellectuelle est tourmentée par ses paradoxes qui brouillent les frontières entre le domaine privé et le domaine public.

D'un côté, on a le sentiment qu'il existe une évolution constante et irréversible vers toujours davantage de protections : la durée des droits s'allonge, de nouveaux droits se créent plus ou moins officiellement, de nouveaux titres existent ou vont exister... Et, pour couronner le tout, le droit d'auteur s'invite dans l'intimité des foyers, comme le prouvent les débats relatifs au *peer to peer*, au *streaming*, à la rémunération pour copie privée et à l'HADOPI.

D'un autre côté, il existe clairement un mouvement contraire qui tend à privilégier le domaine public, la liberté d'expression et la liberté du commerce et de l'industrie. L'actualité récente nous prouve que le droit de la concurrence et la libre prestation de services donnent des coups de bélier dans les monopoles. Quant à la Cour de justice de l'Union européenne, elle ne cesse de rappeler que le droit absolu du propriétaire de la marque est désormais un mythe qui appartient à un passé révolu. Et, surtout, certains monopoles suscitent une sérieuse contestation au sein du corps social.

En réalité, le domaine privé et le domaine public ne sont pas sans évoquer des plaques tectoniques qui s'entrechoquent en provoquant des tremblements de terre en droit de la propriété intellectuelle ... Espérons qu'il en résultera l'instauration de grands équilibres qui seront pratiqués par les étudiants d'aujourd'hui qui seront les professionnels de demain !

Vingt ans de protection supplémentaires pour les artistes-interprètes et producteurs européens !

Que les producteurs se rassurent, ils vont pouvoir conserver pendant vingt ans encore leur catalogue des répertoires de Johnny Hallyday, Charles Aznavour et des Beatles.

En effet, le 27 septembre dernier, le Conseil de l'Union européenne a modifié la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative aux droits d'auteur et droits voisins. La mesure phare de cette modification réside dans l'extension de la durée de protection de cinquante à soixante-dix ans des droits des artistes-interprètes et des producteurs d'enregistrements musicaux au sein de l'Union européenne.

Des mesures d'accompagnement sont également mises en place par le biais d'une clause « use it or lose it » et la création d'un fonds destiné aux musiciens de studio. En outre, la directive vient harmoniser la durée de protection des œuvres musicales créées par plusieurs auteurs ou compositeurs, instaurant le point de départ de cette protection à la mort du dernier survivant.

Les enjeux liés à la protection des droits voisins

Retour sur la naissance des droits voisins

Les artistes-interprètes et autres « auxiliaires de création » ont longtemps lutté pour se voir accorder des droits. En effet, la protection de leur interprétation s'est révélée rapidement nécessaire dès lors qu'est apparue la possibilité de fixer des œuvres sur des supports phonographiques. Les dernières avancées en matière de nouvelles technologies ont rendu cette protection d'autant plus indispensable.

Après avoir fait l'objet d'une création prétorienne, leurs droits ont été reconnus pour la première fois par la Convention de Rome du 26 octobre 1961. En droit interne, leur protection a été consacrée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Quant au droit communautaire, il s'est intéressé tardivement à cette protection, puisque c'est la directive 93/98/CEE du 29 octobre 1993 remplacée par la directive 2006/116/CE qui harmonise la durée de protection des droits voisins dans les pays membres à cinquante ans après la première exécution de l'œuvre.

La proposition de directive du 16 juillet 2008

La Commission européenne a proposé le 16 juillet 2008 au Conseil et au Parlement la modification de la directive 2006/116/CE.

Pour la Commission, la durée actuelle de protection est loin de correspondre aux réalités sociologiques. Il est regrettable qu'une interprétation tombe dans le domaine public du vivant des artistes-interprètes qui y ont contribué. En effet, ces derniers commencent leur carrière jeunes et vivent de plus en

plus longtemps (au sein de l'Union Européenne, l'espérance de vie est en moyenne de 75 ans pour les hommes et de 81 ans pour les femmes). Ainsi, ils ne peuvent tirer profit du fruit de leur travail jusqu'à la fin de leur vie, la juste rémunération pour la diffusion et la communication de l'œuvre au public disparaissant au moment où ils en ont le plus besoin.

Par ailleurs, les artistes-interprètes étant davantage associés au succès commercial d'une œuvre, il semble peu justifié de conserver une telle différence de protection entre les droits voisins et les droits d'auteur. Rappelons, en effet, que la protection des droits d'auteur est de soixante-dix ans après le décès de l'auteur. L'écart est conséquent comparé aux cinquante ans de protection après la date d'exécution d'une œuvre pour les artistes-interprètes. Le commissaire européen Charly McCreedy, initiateur de la proposition, explique « *c'est l'interprète qui donne vie à une composition ; nous ignorons bien souvent l'auteur de notre chanson préférée, mais nous connaissons en général le nom de l'interprète* ».

La Commission a également relevé de nouvelles difficultés financières auxquelles font face les producteurs de phonogrammes, empêchant le maintien d'un niveau suffisant d'investissements dans les nouveaux talents. Elles s'expliquent par le fort recul des ventes de disques en Europe lié au téléchargement illégal (12,1 milliards d'USD en 2006 à 10,3 milliards d'USD en 2010 ; les estimations pour l'avenir montrent une baisse continue). « *Une durée de protection plus longue permettrait de générer des recettes supplémentaires pour mieux financer des nouveaux talents* » précise le rapport de la Commission.

La directive du 12 septembre 2011

Initialement, la proposition prévoyait d'étendre à quatre-vingt-quinze ans la durée de protection des artistes-interprètes, exécutants et producteurs. Du fait de désaccords, la durée de protection a finalement été rapportée à soixante-dix ans avec effet rétroactif pour les œuvres qui devaient entrer dans le domaine public. Toutefois, dans le cas d'une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme qui fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public, les droits expirent au bout de cinquante ans.

Les mesures d'accompagnement

La directive prévoit d'autres mesures de protection des artistes-interprètes afin de pallier le déséquilibre contractuel qui peut exister entre un producteur de phonogrammes et un artiste-interprète. Deux principales mesures sont à retenir.

La première concerne l'obligation d'intégrer une « clause d'exploitation sous peine de perte de droits », également appelée la clause « use it or lose it », dans les contrats entre producteur et artiste-interprète. Cette clause permettra aux artistes de récupérer leurs droits

antérieurement transférés pendant la période additionnelle de vingt ans, dans le cas où leur producteur ne mettrait plus les œuvres à la disposition du public ou ne les exploiterait pas de façon satisfaisante. Le producteur dispose alors d'un délai d'un an après notification de l'artiste-interprète pour effectuer ces actes d'exploitation avant que le contrat ne puisse être résilié.

La seconde consiste en la création d'un fonds nouveau qui servira à rémunérer de façon annuelle les musiciens de studio au cours de la période additionnelle. Ce fonds sera alimenté par les producteurs de phonogrammes qui auront l'obligation légale de verser une fois par an au moins 20% des recettes provenant des droits exclusifs de distribution, location, reproduction et mise à disposition de phonogrammes. La répartition de ces fonds sera gérée par les sociétés de gestion collective.

Les œuvres coécrites

Une grande disparité quant à la durée de protection s'appliquant aux œuvres coécrites régnait au sein de l'Union européenne. Dans certains Etats membres (Belgique, France, et Espagne, par exemple), une composition musicale comportant des paroles était protégée jusqu'à soixante-dix ans après le décès du dernier contributeur, tandis que dans d'autres Etats membres (notamment l'Allemagne, le Royaume Uni et la Suède), chaque contribution cessait d'être protégée soixante-dix ans après le décès de son auteur. Il en résultait qu'une même œuvre pouvait être encore protégée pour ses paroles et ne l'était plus pour sa musique si le compositeur était décédé le premier. La directive de 2011 (article 1^{er} 7^o) fait donc le choix d'une durée déclenchée par un événement uniforme : le décès du dernier survivant, à l'instar des œuvres audiovisuelles.

A noter que, selon les statistiques fournies par le rapport de la Commission, 60% des chansons en moyenne sont coécrites au sein de l'Union européenne.

Un accueil mitigé

L'adoption de ces nouvelles dispositions a fait couler beaucoup d'encre. Bref retour sur les divisions qui ont entouré le processus d'élaboration de cette directive.

Au stade du vote, la modification de cette directive était loin de faire l'unanimité. Après avoir été bloqué pendant deux ans, le texte a finalement pu être adopté grâce au retrait du Danemark de la minorité de blocage. Il n'en demeure pas moins que huit Etats membres ont voté contre cette directive, parmi lesquels la Suède et la Belgique.

Selon Michel Barnier, membre de la Commission européenne « *la décision de prolonger la durée de protection des droits des musiciens de cinquante à soixante-dix ans fera une réelle différence pour les artistes-interprètes* ». Par ailleurs, dans son rapport, la Commission insiste sur le fait que l'allongement de la durée de protection n'aura aucune incidence sur le prix de vente des œuvres. Dans un communiqué de presse du 13 septembre 2011, la SPEDIDAM, société

de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, « *se réjouit* » elle aussi « *de l'allongement de la durée des droits adopté par les institutions européennes et qui porte de cinquante à soixante-dix années la durée de protection des droits des artistes-interprètes dans le domaine sonore* ». Cet avis n'est cependant pas partagé par tous les acteurs de l'industrie musicale.

D'importantes réserves ont été émises quant à une réelle amélioration de la situation des artistes-interprètes. Les producteurs seraient en réalité les grands gagnants de cette modification car ils conserveraient plus longtemps leurs droits sur des œuvres au détriment de l'investissement dans de nouveaux talents et de la libre circulation des œuvres dans le domaine public. C'est en tout cas l'opinion de Patrick Frémeaux, Directeur de la maison d'édition musicale Frémeaux et Associés, qui voit dans l'allongement de la durée de protection des droits voisins « *l'enterrement de la diversité culturelle du patrimoine sonore (musical, parlé, théâtral, etc.) pour tous les enregistrements commençant au 1^{er} janvier 1962* » mais aussi l'opinion de diverses associations comme l'EFF (Electronic Frontier Foundation) qui avait lancé à ce sujet une pétition sur le site Copyright Sound.

Le débat sera sans doute ravivé prochainement, la directive prévoyant qu'un rapport devra être déposé par la Commission pour le 1^{er} janvier 2012 concernant la nécessité d'une extension de la durée de protection dans le domaine des œuvres audiovisuelles.

En tout état de cause, la directive du 12 septembre 2011 entrera en vigueur au 1^{er} novembre 2013, les Etats-membres de l'Union européenne disposant d'un délai de deux ans pour la transposer en droit interne.



**Coralie
BENARD**



**Laurène
LABORDE**



**Amélie
LEBRETON
DE VANNOISE**

La théorie des facilités essentielles appliquée aux œuvres musicales : un monopole qui s'envole ?

Reprenant à son compte la solution posée par la CJCE dans l'affaire « Magill », en opposant l'abus de position dominante au monopole du droit d'auteur, l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 5 septembre 2011 fait preuve d'une véritable originalité à divers égards.

En l'espèce, le litige opposait la société Universal Music France, producteur de phonogrammes, à la société Blogmusik, editrice du célèbre service d'écoute de musiques à la demande en « streaming », Deezer. Disposant à l'origine d'une licence d'exploitation des phonogrammes du catalogue Universal, la société Blogmusik a continué de proposer à ses internautes le répertoire susvisé après le 31 décembre 2010, date à laquelle le contrat prenait pourtant fin, à défaut de nouvel accord. Après une mise en demeure infructueuse, la société Universal Music France a finalement assigné l'éditeur en référé. Du seul fait de la reproduction illicite du catalogue Universal, la société Blogmusik aurait pu être condamnée pour contrefaçon. Pourtant, le juge de l'urgence a décidé que l'attitude du producteur constituait un abus de position dominante, en raison de l'interdépendance entre le catalogue Universal et la viabilité du site Deezer.

Le juge devait donc se prononcer sur l'articulation entre le monopole conféré au producteur par son droit d'auteur et la libre concurrence sur le marché de la musique en ligne.

La CJCE avait déjà énoncé que l'abus de position dominante du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle pouvait paralyser la contrefaçon (« Magill », 6 avril 1995). L'arrêt « IMS Health » du 29 avril 2004 avait posé trois critères cumulatifs pour retenir l'abus : un refus injustifié, de nature à exclure toute concurrence sur un marché dérivé et devant faire obstacle à l'apparition d'un produit nouveau sur le marché dérivé pour lequel il existait une demande des consommateurs. Cette condition semblerait toutefois avoir été abandonnée par l'arrêt « Microsoft » (TPICE, 17 septembre 2007).

Le juge des référés a ici apprécié la question sur « le terrain de l'évidence » et s'est ainsi attaché à caractériser trois éléments. Tout d'abord, Universal détient 35 à 45% de part du marché de la musique en ligne, ainsi que 50% des titres du top 100. Son catalogue étant qualifié d'« élément incontournable et indispensable », la position dominante du producteur est retenue par le juge. Ensuite, l'éditeur de musique en ligne parvient à convaincre le juge que les conditions posées par Universal confèrent un « avantage concurrentiel discriminant » au profit d'un autre éditeur de musique en ligne, Spotify, quant au délai de mise en œuvre de la limitation à cinq écoutes par titre. De plus, l'exigence d'une inscription obligatoire pour les utilisateurs de Deezer aurait pour risque d'entraîner le départ des non inscrits, diminuant ainsi les recettes publicitaires associées, et de mettre « en péril l'existence même de la société ». Enfin, le juge énonce que « le refus [d'Universal d'accorder la licence] porte sur un produit qui est nécessaire pour exercer une concurrence

efficace sur le marché » et qu'il est « susceptible d'éliminer toute concurrence effective sur le marché » et « de léser le consommateur ». En cela, l'abus de position dominante d'Universal est caractérisé. L'allusion au consommateur peut s'interpréter comme une survivance de l'exigence d'un produit nouveau pour la caractérisation de l'abus.

La référence à la notion d'« élément incontournable et indispensable » témoigne d'une application implicite de la théorie des facilités essentielles au droit d'auteur. Toutefois, si l'on comprend aisément que la notion de « facilité essentielle » puisse recouvrir de simples grilles de programmes (« Magill »), des bases de données (« IMS Health »), des coordonnées d'abonnés (Cass. com., 4 décembre 2001, « France Télécom ») ou encore un logiciel (CA de Paris, 12 février 2004 « NMPP »,), il paraît plus difficile de reconnaître cette fonction à un phonogramme. C'est d'ailleurs la première application de cette théorie doctrinale à une œuvre non informationnelle, protégée par le droit d'auteur. Or, s'il semble logique, dans un but d'incitation à la création, que le droit de la concurrence vienne limiter un monopole légal pour empêcher les titulaires de droits d'auteur « économiques » d'abuser de leur droit exclusif, l'application de cette théorie à une œuvre d'art pur, telle qu'une chanson, irait à l'encontre même de l'objet spécifique et de la fonction essentielle du droit d'auteur.

A cet égard, ne vaudrait-il pas mieux distinguer les œuvres utilitaires des œuvres d'art pur ? Plusieurs raisons justifieraient cette différenciation : quand bien même la théorie de l'unité de l'art préconise l'égalité des œuvres devant la loi, il semble opportun de prendre en considération la finalité de chaque œuvre. En outre, opposer l'abus de position dominante aux œuvres d'art pur pour paralyser l'action en contrefaçon, c'est assurément amorcer la disparition du monopole du droit d'auteur.

Le droit de la concurrence a-t-il véritablement sa place en droit d'auteur ?



**Najma
BICHARA**



**Fanny
CONY**



**Lucille
JUMEL**

La CJUE ébranle l'exclusivité dans la retransmission TV du football

Par un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union Européenne, saisie de deux questions préjudicielles, a condamné le principe du strict découpage territorial dont bénéficient les diffuseurs des matchs de football dans les Etats membres (affaires C-403/08 et C-429/08).

Aux termes du contrat de licence liant la Football Association Premier League (FAPL) et les diffuseurs européens acquérant les droits de diffusion télévisuelle, ces derniers bénéficient d'un droit exclusif de diffusion sur le territoire qui leur est attribué, en contrepartie de quoi ils s'engagent à ne transmettre le contenu du programme qu'aux seuls abonnés de cet Etat.

Intervenant dans le cadre d'un contentieux opposant la FAPL à la propriétaire d'un pub localisé à Portsmouth qui projetait des retransmissions de matchs du diffuseur grec par le biais d'un décodeur fourni par celui-ci (à un prix plus avantageux que celui du diffuseur anglais), la Cour décide qu'une législation nationale et un système de licences exclusives qui interdisent au diffuseur étranger de fournir des décodeurs à des abonnés souhaitant profiter de son offre dans un autre Etat membre, sont contraires à la libre prestation des services en opérant un cloisonnement du marché.

La Cour estime qu'une telle restriction ne saurait être justifiée au regard de l'objectif de protection de la propriété intellectuelle car les rencontres sportives ne sont pas des œuvres au sens du droit d'auteur de l'Union européenne.

Seuls la séquence vidéo d'ouverture, l'hymne du championnat, les films préenregistrés et certains graphismes sont protégés par le droit d'auteur. Par conséquent, l'autorisation des auteurs sera nécessaire pour la retransmission des émissions à la clientèle d'un pub, laquelle constitue une communication à un public nouveau, non pris en considération lors de l'autorisation de diffusion initiale.

Dépôt du projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée

Un projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée (n°3875) vient d'être déposé à l'Assemblée nationale le 26 octobre 2011 et renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il vise à transcrire les récentes précisions jurisprudentielles relatives au champ d'application de la rémunération pour copie privée.

En effet, à l'occasion de recours introduits à l'encontre de décisions de la commission copie privée, le Conseil d'Etat est venu préciser dans une décision du 11 juillet 2008 (n°298779) que la rémunération pour copie privée ne peut servir à compenser que les copies réalisées à partir de sources acquises licitement ; et dans une seconde décision du 17 juin 2011 (n°324816) que les supports d'enregistrement acquis à des fins professionnelles

et dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée doivent être exclus du champ de la rémunération pour copie privée. Le projet de loi tire directement les conséquences de ces décisions et prévoit leur introduction, respectivement, aux articles L.311-1 et L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le projet prévoit notamment une information des acquéreurs de supports d'enregistrement par le biais d'une notice explicative relative au montant de la rémunération et à ses finalités afin de les sensibiliser aux principes sous-tendant la rémunération pour copie privée et l'importance de celle-ci dans la promotion de la création artistique.

CNIL : Nouvelle présidence sous le signe de l'innovation, de la concertation et de l'ouverture

Isabelle Falque-Pierrotin a été élue le 21 septembre 2011 à la présidence de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés par les dix-sept membres du Collège, réunis en assemblée plénière. Cette élection fait suite au départ de Monsieur Alex Türk qui souhaite désormais se consacrer entièrement à son mandat parlementaire, désormais incompatible avec le poste de président de la CNIL. Ancienne déléguée générale du Forum des droits sur l'Internet jusqu'en 2010, Isabelle Falque-Pierrotin est membre de la CNIL depuis 2004 et en était la vice-présidente depuis février 2009.

Suite à ce changement de présidence de nouvelles priorités ont été définies. L'institution doit s'adapter à un environnement technologique en pleine mutation dans lequel les données personnelles font l'objet de nouveaux usages et les données numériques jouent un rôle toujours plus essentiel. Le défi pour la CNIL est de s'ouvrir afin d'entrer pleinement dans ce nouveau monde numérique en innovant dans ses méthodes d'intervention.

Ainsi, pour accompagner le développement du marché du *cloud computing* ou encadrer les multiples utilisations de la géolocalisation, la CNIL souhaite privilégier la concertation avec l'ensemble des acteurs du marché détenant des données numériques. Il s'agira de définir avec eux de nouvelles solutions juridiques et techniques assurant toujours un haut niveau de garantie en matière de protection des données personnelles.



**Floriane
CHARTIER**



**Julie
GEMPEL**



**Pierre-Emmanuel
MEYNARD**

La Der des Ders ?

Sitôt le roman de Louis Pergaud, *La Guerre des boutons*, tombé dans le domaine public, deux adaptations cinématographiques sont sorties de façon concomitante, nous donnant l'occasion d'évoquer le difficile équilibre entre respect de l'œuvre originale et liberté de création, et des questions de concurrence.

Les prorogations de guerre écoulées, la guerre au box office est déclarée

Depuis la loi du 27 mars 1997, transposant la directive du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, les droits patrimoniaux sur une œuvre subsistent jusqu'à soixante-dix ans *post mortem*. Louis Pergaud étant décédé en 1915, pourquoi ses œuvres viennent-elles de tomber dans le domaine public ?

Tout d'abord, elles se voient appliquer la précédente durée de cinquante ans. En outre, l'auteur, mort pour la France, bénéficie d'une protection supplémentaire de trente ans (article L. 123-10 CPI). Par ailleurs, il faut tenir compte des prorogations de guerre, instituées pour compenser les pertes d'exploitation subies lors des guerres mondiales (articles L.123-8 et L. 123-9 CPI), maintenues par la loi de 1997. La Cour de Cassation par deux arrêts du 27 février 2007 affirme que « *la période de soixante-dix ans couvre les prorogations, hormis les cas où au 1^{er} juillet 1995, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable* ».

C'est ce dernier cas qui s'applique ici : avec toutes ces prorogations, la durée est portée à quatre-vingt-quatorze ans et deux-cent soixante-douze jours. *La Guerre des boutons* est ainsi tombée dans le domaine public à la fin de l'été 2010.

Marius le Fugitif, Tigibus le Résistant

Quoique l'exploitation et la reproduction de l'œuvre soient désormais libres et gratuites, la question de l'adaptation demeure délicate car elle peut porter atteinte au droit moral. Ce dernier ne serait-il pas davantage ductile lorsque l'œuvre devient une chose commune au service du créateur ? Cette interrogation est permise au visionnage des nouveaux films dont l'un se déroule en 1944, là où l'action originelle se situe dans les années 1910. La Cour de cassation, à propos d'une suite des *Misérables* de Victor Hugo (Cass. civ. 1^{ère}, 30 janvier 2007), rappelle le respect dû à l'esprit de l'œuvre, sans préjudice toutefois de la liberté de création. Elle précise que ce respect ne saurait s'étendre « *à celui de la structure narrative, artistique et intellectuelle du récit, ni à celui des personnages et de leur caractère* ». Un Tigibus résistant ne devrait pas altérer l'essence de l'œuvre, la rivalité de gamins de villages.

Si l'on envisage le film d' Yves Robert de 1961, une autre difficulté émerge : le risque de contrefaçon de ce monument cinématographique toujours protégé. Il faut alors faire la part des éléments du roman et de ceux du film. Est à ce titre emblématique le sort de la célèbre

réplique « si j'aurai su, j'aurai pas venu » tirée non du roman mais du film. Sa reprise sans accord préalable des auteurs aurait constitué une contrefaçon. Elle est donc absente de la bouche des Tigibus version 2011.

Parasitisme et concurrence ?

La simultanéité des sorties soulève également la question du parasitisme économique, « *ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire* » (Cass. com., 26 janvier 1999). Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2008, sanctionnant l'éditeur d'un DVD qui se plaçait dans le sillage du film « *Les Choristes* », peut asseoir la pertinence d'un tel fondement ici.

Les actes devant être postérieurs à la création parasitée, seul le film sorti en second pourrait se voir reprocher un parasitisme. Cependant, on peut douter de la volonté de se positionner « *dans le sillage* » du premier - qui aurait les plus grandes chances de succès, compte tenu du contexte concurrentiel, en témoigne le changement de la date de sortie de l'un des films pour devancer le concurrent. Les deux adaptations ont pu profiter ou pâtir de la concurrence. En effet, cette situation inédite pourrait pousser à aller voir les deux œuvres pour les comparer ou à faire un choix *a priori*. Les producteurs de chaque film ayant déboursé d'importantes sommes, la possibilité de se positionner sur le terrain du parasitisme économique semble exclue.

Y-a t-il eu concurrence déloyale ? Caractérisée par les comportements contraires aux usages en matière industrielle et commerciale émanant d'un concurrent, elle peut se matérialiser par la confusion des œuvres, sorties à une semaine d'intervalle, et aux affiches similaires, ou le dénigrement - ce qui, semble-t-il, a été évité. D'autres cas de concurrence déloyale sont envisageables, par exemple avec des adaptations précédentes : ainsi, l'on pourrait souligner les similitudes physiques de certains personnages des nouveaux films avec ceux d'Yves Robert. Où commence la confusion, où s'arrête l'hommage ? Cette question est récurrente dans l'histoire du cinéma - citons « *Obsession* » de de Palma, largement inspiré de « *Vertigo* » d'Hitchcock.

Cette situation est susceptible de se reproduire à mesure que les œuvres d'auteurs célèbres tomberont dans le domaine public, à commencer, par exemple, par celles de Céline.



**Mathilde
DAUMAS-CONDOMINES**



**Sophie
DE MAREZ OYENS**

Seeing red: a US Court denied the landmark protection for a simple color

The case Louboutin versus Yves Saint Laurent signs the denial of the red cloud over the whole fashion industry, cramping what other designers could do. The issue may pale against the sea of red flowing in the markets lately, but it is big business for Louboutin, who has long colored the bottoms of its shoes to make them stand out.

Indeed, on August 2011, Manhattan federal court had to face a litigation opposing Christian Louboutin to YSL for trademark infringement, counterfeiting and unfair competition. The heart of the debate was a red outsole that Louboutin registered as a trademark in the United States Patent and Trademark Office in 2008 and which is closely associated to him as his signature. On the opposite side, YSL created one monochromatic model in which the shoe is entirely red, even the outsole. Its defense put the stress on the fact that the red sole mark is ornamental and functional in the fashion industry market and had to be cancelled.

Consequently, the real question at stake was: can designer Christian Louboutin trademark a color? Thus, the court had to consider if his red sole mark was valid.

Referring to the Lanham Act, the Court rejected Louboutin's demand of preliminary injunctions and ordered that he needed to show cause, in another suit, why its trademark should not be cancelled.

The Lanham Act contains the federal statutes of trademark law and prohibits a number of activities such as the trademark infringement. In the fashion industry, the Act permitted the registration of the use of colors as a trademark but only in distinct patterns or combinations of shades that manifest a conscious effort to design a uniquely identifiable mark embedded in the goods. Thus, in some cases, notably one involving Louis Vuitton, the trademark concerned a specific and complicated use of colors, which permitted to identify the goods as a specific mark. However, as for the use of a color alone, the Court said that it could be registered as a trademark "if it acts as a symbol that distinguishes a firm's goods and identifies their source, without serving any other significant functions".

According to the Lanham Act, in fashion markets, unique colors serve not only to identify a source, but are used in designs primarily to advance expressive, ornamental and aesthetic purpose. This theory leads to prevent Louboutin from appropriating a monopoly in the fashion industry because awarding Louboutin a monopoly on the color red would "impermissibly hinder competition among other designers".

During the suit, Louboutin also argued that the color of the sole was pantone No 18-1663 TP, or « Chinese Red ». This argument had to be rejected. Firstly, because there is no right to augment or amend its trademark during the litigation. Secondly, because the identification of the color with a pantone raised the question of using a shade confusingly too close from the protected color. Therefore, there will be no limitation in the trademark of color, which would be really prejudicial

for other designers.

Nevertheless, another issue was at stake. Concerning the validity of the red sole mark registration and Louboutin's claim for trademark infringement, the court pointed out the fact that the registration specifies that it covers women's high fashion "designer footwear" meaning that the description was broad enough to encompass all styles of shoes and maybe other accessories. Actually, it is obvious that the registration was not precise enough to be valid because it would provide a huge monopoly and allow Louboutin to sue any designers using the red color in their models for counterfeiting and trademark infringement. It seemed necessary to complete the registration, by precisising its real scope of application and above all the color.

Moreover, to illustrate its argumentation, the court referred to a French case in order to reject Louboutin's claim. In August 2011, Louboutin sued Zara Company for the commercialization of high-heeled shoes with a red outsole. The court of Paris rejected its demands, stressing the fact that his registration was not valid because of the lack of details, conferring an excessive monopoly. Unfortunately, it appeared that the terms of the registration were the same in France and in the US, which was in his disfavor.

This case, doubled with the French one, underlines the need to be aware of the threat of a vague registration. Every Company should take example and be well advised before doing it. But above all, the loss of Louboutin teaches us that there is a real need to conciliate different rights. Indeed, even if the trademark owner has a major interest in protecting his trademark and preserving his investments, he absolutely cannot act in disregard of his competitors by keeping a disproportionate monopoly, which would have been the consequence of a color trademark protection. This case represents a straight continuation in the protection of the freedom of commerce and industry.



**Alexandra
CHARNOIS**



**Diane
PELLET**



Béatrice CHARLIER-BONATTI

Président de la 15^{ème} chambre du Tribunal de commerce de Paris

Directeur juridique et Secrétaire général du Groupe La Vigie

Palimpseste : Pourriez-vous nous décrire votre parcours ?

Béatrice CHARLIER-BONATTI : J'ai obtenu une Maîtrise de droit des affaires et fiscalité à Paris II Assas, puis un DESS de fiscalité de l'entreprise à Dauphine. Ma première expérience en qualité de fiscaliste s'est faite à la GMF, durant laquelle j'ai obtenu parallèlement un DESS de droit des assurances. J'ai ensuite changé de voie professionnelle pour devenir juriste d'entreprise au sein de la société SFIT. Afin d'acquérir une expérience en cabinet et le titre de conseil juridique, je suis entrée chez Arthur Andersen International - Archibald, société d'avocats. J'ai été ensuite Directeur Juridique de l'OCP, puis j'ai travaillé dans le secteur de la distribution textile et de l'immobilier. Enfin, j'ai intégré, il y a cinq ans, le groupe familial La Vigie, spécialisé en vins et spiritueux. En outre, depuis 2001, je suis également juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris, et actuellement Président de la 15^e chambre spécialisée en concurrence déloyale.

P : Quelles conséquences a eu la réforme du 29 octobre 2007, modifiée par la loi du 17 mai 2011, sur l'activité de la 15^e chambre du Tribunal de Commerce ?

BCB : Nous avons remarqué que nous avons 30 % de dossiers en moins. Toutefois, parmi les affaires de concurrence déloyale que nous traitons se trouvent parfois des dossiers de contrefaçon déguisés. En effet, certains avocats tentent de rebâtir leurs affaires en concurrence déloyale afin de les présenter devant le Tribunal de commerce. Celui-ci, plus au fait du monde de l'entreprise, est davantage enclin à accorder des dommages-intérêts conséquents et à accélérer la procédure pour prendre en compte les contraintes des entreprises. Mais cela relève d'une stratégie juridique, par rapport à des faits ponctuels. La grande majorité des avocats a très bien intégré la nouvelle répartition des compétences.

P : Quel regard portez-vous sur cette nouvelle répartition des compétences entre Tribunal de Grande Instance et Tribunal de Commerce ?

BCB : Avant 2007, les affaires de concurrence déloyale étaient très peu nombreuses. On a donc craint que le

maintien d'une chambre spécialisée ne se justifie pas après la réforme. Depuis, l'environnement économique a changé notablement : de plus en plus de sociétés se mettent dans le sillage de leurs concurrents, alimentant de cette façon les litiges relevant de notre compétence. Il aurait été préférable qu'il y ait des Tribunaux de Commerce spécialisés sur les matières de contrefaçon et de concurrence déloyale, plutôt que de séparer les compétences. Par ailleurs, la spécialisation des magistrats est indispensable : une formation économique et financière est nécessaire, afin d'appréhender au mieux le préjudice et sa justification. Il peut être très compliqué à évaluer si l'on n'a pas une connaissance pratique de la vie en entreprise. Cela est d'autant plus important dans un contexte économique difficile, dans lequel on observe le pillage de nombreuses jeunes entreprises.

P : Que pensez-vous de l'arrêt du 21 juin 2011 de la chambre commerciale de la Cour de cassation concernant l'homonymie viticole des champagnes Henriot ?

BCB : Cette décision me semble critiquable en fait, mais aussi en droit. En premier lieu, la possibilité de se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.713-6 du CPI me paraît contestable car les sociétés CHAMPAGNE SERGE HENRIOT et RAYMOND HENRIOT ont des personnalités juridiques distinctes des personnes physiques qui les animent. La référence au « *tiers de bonne foi employant son nom patronymique* », me semble impliquer que seule une personne physique est susceptible de bénéficier des dispositions dudit article. En second lieu, il est incontestable que ces sociétés ont utilisé les dénominations litigieuses non seulement à titre de dénomination sociale et de nom commercial, mais aussi à titre de marque. Or, l'arrêt est totalement muet sur ce point. Enfin, il comporte une troisième erreur selon nous. Les dénominations litigieuses étant utilisées pour des produits identiques à ceux couverts par la marque notoire HENRIOT, notre demande devait être examinée non sur le fondement des dispositions de l'article L.713-5 du CPI, mais sur celui des articles L.713-2 ou L.713-3 du même Code.



Eva NAUDON



Marion PERRUCHE

Votre cabinet ou votre société peut parrainer notre association.

Pour plus d'informations, merci de nous contacter à l'adresse suivante : masterpia.palimpseste@gmail.com