



REVUE COMMUNICATION COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

Sommaire

- Chronique du mois :** *HADOPI* : Chronique d'une navigation mouvementée.....p.2
- Décision du mois :** La preuve de l'usage sérieux d'une marque par l'usage d'une forme voisine.....p.4
- Brèves :**p.5
- > Utilisation sur Internet par un acteur économique d'une marque concurrente
 - > Projet de règlement sur la protection des données personnelles : des avancées controversées
- > Antériorité de la dénomination sociale et marque éponyme
- Article :** « *Château* », « *clos* » : un patrimoine viticole qui suscite la convoitise outre-Atlantique..... p.6
- Focus :** In or out? An overview of the Google Books Settlements in France and in the United States..... p.7
- Interview :** Philippe Van Eeckhout, Directeur de la société ContrAtak SAS p.8

L'équipe Palimpseste

Rédactrice en chef

Pauline PICARDA

Responsables de rubriques

Carole GHASSEMI
 Sophie GRANDCHAMP
 Joséphine BONNARDOT
 Cécile NG PAK LEUNG
 Véronique MAUDUIT
 Juliette TERRIOUX

L'association LEXPIA

Présidente

Bérénice AMAUDRIC DU
CHAFFAUT

Vice-présidente

Lucile DE CASTELBAJAC

Pôle communication

Paola PICCOLI
Véronique MAUDUIT

Secrétaire

Damien BONNEL

Trésorière

Constance LE TARNEC

Webmaster

Sophie GRANDCHAMP

Retrouvez Palimpseste

sur : www.masterpia.com

Editorial



Dix ans plus tard...

Muriel ANTOINE-LALANCE

*Avocat associé, Cabinet ANTOINE & BENOLIEL
Chargée d'enseignement, Université Paris-est*

Une promotion chasse l'autre dit-on et la vie continue ! Ce n'est pas tout à fait vrai car les souvenirs des années passées sont bien là et il est doux de croiser au détour d'une audience tel ou tel ancien du master.

Tout a commencé pour moi avec la promotion 2003-2004 ; que de temps parcouru, d'échanges et de rencontres avec toute l'équipe du Master et les étudiants ; que d'évolutions et de débats notamment sur le sujet des arts appliqués, qui depuis dix ans nous a donné de beaux sujets de réflexion et ce n'est pas fini !

C'est donc avec plaisir que j'ai fait connaissance, il y a quelques semaines, avec la dixième promotion 2012-2013, 11 filles et un garçon triés sur le volet, très motivés et déjà passionnés par la propriété intellectuelle.

Cette promotion s'est donné un nom de baptême, celui de l'illustre BEAUMARCHAIS, personnage hors norme et doué pour presque tout. Bienvenue donc à la promotion BEAUMARCHAIS 2012-2013 qui, à n'en pas douter, sera inspirée.

Aucune relâche possible donc pour les enseignants qui cette année encore devront relever le défi de la transmission.

L'avantage de la propriété intellectuelle est qu'elle ne connaît ni la crise, ni la monotonie ; les arts appliqués n'échappent pas à la règle et les dix dernières années de pratique des dessins et modèles sont là pour nous le confirmer.

L'année 2012 a donné lieu à de nombreuses décisions qui bousculent définitivement l'approche jusqu'alors de règle chez les praticiens, que ce soit sur l'originalité appliquée à l'art industriel ou sur les modèles communautaires enregistrés ou non, ou encore sur le cumul ou non cumul de protection entre le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles.

Gageons que 2013 nous réservera encore quelques surprises propices aux interprétations et réflexions en tous genres.

Que les étudiants se tiennent donc prêts et demeurent à l'écoute.

HADOPI : Chronique d'une navigation mouvementée

Le « *navire* » HADOPI aurait dû inciter les pirates à mettre leurs drapeaux en berne... Tel était l'espoir de Denis Olivennes en 2007, pour sa mission de lutte contre le téléchargement illicite et de développement de l'offre légale.

Malgré cet objectif louable de protection et de défense des droits de propriété intellectuelle, le dispositif HADOPI a traversé plusieurs tempêtes.

La mise en place du dispositif

Sous l'impulsion du Président de la République Nicolas Sarkozy, Christine Albanel, ministre de la Culture, charge Denis Olivennes, président directeur général de la FNAC, d'élaborer un dispositif permettant de faire face aux atteintes subies par la propriété intellectuelle sur Internet.

Suite à son rapport rendu en 2007, un accord est conclu entre l'Elysée, les ayants droit et les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) sur un projet de loi qui crée une Autorité Administrative Indépendante : la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI), et qui prévoit un nouveau mécanisme afin de lutter contre le téléchargement illicite : la riposte graduée.

En 2008, le Parlement européen met en garde la France sur ce projet de loi en adoptant une résolution qui incite les pays membres à « *éviter l'adoption de mesures allant à l'encontre des droits de l'Homme, des droits civiques et des principes de proportionnalité, d'efficacité et d'effet dissuasif, telles que l'interruption de l'accès à Internet* ».

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) rend également un avis selon lequel le projet de loi ne comporterait pas en l'état « *les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d'auteur* ».

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), quant à elle, considère que le coût de la riposte graduée devrait être supporté par les contribuables et non par les FAI.

Le 13 mai 2009, le texte HADOPI I est adopté mais le Conseil Constitutionnel est immédiatement saisi. Il procède, le 10 juin 2009, à la censure d'une partie de la loi, notamment sur la capacité de la HADOPI à décider de la suspension de la connexion Internet d'un citoyen.

En effet, le Conseil Constitutionnel a considéré que le droit d'accès à Internet relevait de la liberté d'expression et de communication, de sorte que, sa sanction ne pouvait être confiée à une autorité administrative mais devait relever du juge judiciaire, gardien des libertés et des droits fondamentaux. Ainsi, la loi est promulguée, tronquée d'une majeure partie de ses dispositions répressives.

Afin de compléter le mécanisme de la riposte graduée, alors privé de sanction, la loi HADOPI II relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet est adoptée le 22 septembre 2009.

Le mécanisme en quelques mots

Des agents assermentés de sociétés de gestion collective contrôlent les flux et établissent, par le biais de la société Trident Media Guard (TMG), une liste des adresses IP utilisées pour procéder à des téléchargements illicites.

Il a été considéré que la surveillance des sites Internet donnant lieu à du piratage ne devrait pas être confiée à une société privée. En effet, la CNIL a souligné la nécessité de présenter des garanties suffisantes pour assurer la sécurité des adresses IP, qui sont reconnues comme des données à caractère personnel.

Cette liste d'adresses IP, transmise à la HADOPI, fait alors l'objet d'une « *traduction* » par les FAI qui lui révèlent les identités des abonnés. La loi ne prévoyant pas qui doit supporter le coût, les FAI en assument *de facto* seuls la charge malgré leur réticence. La HADOPI n'a pas répondu à leurs demandes de remboursement qui s'élève, pour l'année 2011, à plus de 2,5 millions d'euros.

La loi HADOPI II offre ensuite aux ayants droit le choix entre deux procédures. La première prend place devant la HADOPI, qui formule un double degré d'avertissement, appelé « *riposte graduée* », consistant à mettre en garde un abonné dont l'accès à Internet permet la réalisation d'actes de contrefaçon. Si, suite à un premier courrier électronique, l'abonné ne sécurise pas son accès, il reçoit, dans un délai de six mois, un nouveau courrier complété d'une lettre recommandée avec accusé de réception l'avertissant de possibles poursuites judiciaires.

En cas de troisième infraction, dans un nouveau délai de six mois, la HADOPI, dépourvue de pouvoirs de sanction, peut transmettre le dossier au Parquet, qui pourra alors prononcer une contravention de cinquième classe pour « *négligence caractérisée* », au motif que l'internaute a manqué à son obligation de vigilance, prévue à l'article L.336-3 du code de la Propriété Intellectuelle. Une peine complémentaire d'un mois de suspension de l'abonnement d'accès à Internet pourra également être prononcée.

La seconde procédure, qui vise à sanctionner le contrefacteur, s'ouvre directement par la voie judiciaire. Elle donne lieu à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation jusqu'à trois ans de prison. Le juge peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une suspension de l'abonnement d'accès à Internet pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire à un contrat de même nature.

La première décision judiciaire

Peu de dossiers sont transmis au Parquet, c'est la raison pour laquelle le premier jugement qui se fonde sur la loi HADOPI a été rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal de police de Belfort.

L'adresse IP d'un abonné a été flashée 150 fois en moins d'un an par la société TMG. Il a reçu deux e-mails d'avertissement, deux lettres recommandées et une convocation, avant d'être finalement « *poursuivi officiellement pour l'absence de sécurisation de l'accès aux services de communication au public en ligne sans motif légitime (et) négligence caractérisée après recommandations adressées par la commission de protection des droits HADOPI* ».

Les contestations de cet abonné sur le fait qu'il n'était pas l'auteur des téléchargements litigieux sont restées vaines et les internautes français ont vivement réagi à cette condamnation, proposant de se cotiser pour payer l'amende de 150 euros.

La difficulté porte principalement sur la notion de négligence caractérisée. Mme Imbert Quaretta, présidente de la Commission de protection des droits, chargée de donner les ordres d'avertissement des internautes au sein de la HADOPI, reconnaît d'ailleurs que « *la définition de la contravention pour négligence caractérisée ne peut perdurer* ».

A l'heure où la HADOPI rend son rapport d'activité 2011-2012, les fondateurs de SOS-Hadopi.fr, qui se présente comme un service d'assistance juridique pour les internautes confrontés à cette loi, ont adressé, le 18 octobre 2012, une lettre ouverte à Monsieur Lescure, président de la Commission de préparation de l'acte II de l'exception culturelle, dans laquelle ils plaident en faveur de l'abrogation du volet répressif et notamment des dispositions qui prévoient la contravention pour négligence caractérisée.

En effet, ils considèrent qu'elle sanctionne un « *méconnaissant* » et non un contrefacteur. Ils ajoutent qu'aucune indication n'a été donnée par la Haute Autorité sur ce que signifie la « *sécurisation* » de son accès et sur la façon d'y procéder. Ils critiquent également le caractère aléatoire voire arbitraire de la procédure de sanction dès lors que le propriétaire de la ligne d'accès à Internet qui sera poursuivi n'est pas nécessairement le contrefacteur.

Dans l'affaire précitée, l'ex-femme de l'abonné a avoué être responsable des téléchargements illicites, ce qui n'a pas été considéré par le juge comme un motif légitime pour abandonner les poursuites.

La vision des professionnels

L'efficacité du mécanisme a été remise en cause au motif qu'il existe de nombreux moyens informatiques permettant d'obtenir une adresse IP factice ou située à l'étranger, afin de contourner le système de surveillance mis en place par la société TMG.

Ce système s'est également avéré très couteux, selon la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti : il y a une « *disproportion entre les moyens énormes de*

l'HADOPI et le résultat concret (...) 12 millions d'euros annuels et 60 agents, c'est cher pour envoyer un million d'e-mails ».

Par ailleurs, suite à un communiqué de la Société de Perception et de Distribution des droits des Artistes interprètes (SPEDIDAM) visant à critiquer la HADOPI, Édouard Barreiro, porte-parole de l'UFC-Que Choisir a précisé que : « *C'est une démonstration supplémentaire de la bêtise d'HADOPI (...) elle n'empêche pas le partage, elle transforme simplement la manière de le faire* ».

En effet, malgré sa mission générale de lutte contre la contrefaçon, le système prévu par la HADOPI vise principalement le téléchargement peer-to-peer alors que, depuis plusieurs années, d'autres moyens tels que le streaming et le direct download se sont développés. L'affaire en cours sur la galaxie Allostreaming permet d'illustrer la difficulté à agir de la HADOPI en la matière, les ayants droits ayant dû saisir la justice pour faire prononcer des mesures de blocage à l'encontre des FAI.

Dans cette optique, le Syndicat National de l'Édition Phonographique (SNEP) puis l'Association des producteurs de cinéma ont demandé à la Commission Lescure à ce que la HADOPI voit ses capacités étendues au streaming et au direct download notamment par la possibilité de demander des blocages aux FAI.

Enfin, le gouvernement considère, de son côté, que la HADOPI n'a pas rempli sa mission de développement de l'offre légale. Cette mission prévue aux articles L.331-13 et L.331-23 du code de la Propriété Intellectuelle consiste, pour la HADOPI, à donner un label permettant d'identifier le caractère légal des offres en ligne.

Un exemple récent est la carte musique jeune, qui a été un échec illustrant le problème suivant : réussir à offrir un service payant de meilleure qualité que les services gratuits illicites. C'est pourquoi la HADOPI a développé un nouvel outil - « *Linkstorm* » - dont le but est d'analyser le positionnement du référencement légal par rapport à l'illégal afin d'évaluer le succès des labels qu'elle attribue.

Chahuté par la critique, le « *navire* » tangué, mais son équipage maintient le cap. La solution viendra peut-être des pratiques des « *terres étrangères* », dont la Commission Lescure entend s'inspirer.



**Carole
GHASSEMI**



**Pauline
PICARDA**

La preuve de l'usage sérieux d'une marque par l'usage d'une forme voisine

Le 25 octobre 2012, la Cour de Justice de l'Union Européenne nous a livré le nouvel épisode d'un thème sujet à de nombreuses controverses en droit national et communautaire.

La question est de savoir si la preuve de l'usage sérieux d'une marque enregistrée peut être apportée par l'usage de celle-ci sous une forme voisine, enregistrée ou non, faisant ainsi obstacle à la déchéance des droits du titulaire.

Le problème, d'une importance pratique certaine, peut se poser lorsqu'un catalogue de marques similaires est enregistré et que toutes les marques ne sont pas exploitées. C'est le cas en l'espèce, où s'opposent le titulaire de plusieurs marques déclinées autour du nom « *Proti* » (« *Protiplus* » et « *Protipower* ») et un second titulaire ayant déposé postérieurement la marque « *Protifit* ». Pour faire valoir leurs droits, l'un soulève une exception tirée de l'absence d'usage sérieux de la marque « *Proti* » et l'autre soutient qu'il fait usage de cette marque enregistrée par le biais des dénominations « *Protiplus* » et « *Protipower* », elles-mêmes enregistrées.

La réponse aux deux questions préjudicielles est l'occasion d'opérer un bref panorama des solutions pratiques dégagées par la Cour de Justice sur la possibilité d'apporter la preuve de l'usage sérieux d'une marque par l'usage d'une forme voisine. Cela recouvre trois situations.

L'usage d'une marque sous une forme voisine enregistrée ou non

Dans sa première réponse, la Cour énonce que « *l'article 10, §2 a), de la directive 89/104, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque* ».

De fait, la Cour admet désormais que la forme voisine puisse être enregistrée comme marque. Aussi, pour apporter la preuve de l'usage sérieux d'une marque enregistrée, il sera possible d'en invoquer l'usage sérieux sous une forme voisine, qu'elle soit enregistrée ou non, tant que les différences entre les deux restent mineures et n'altèrent pas le caractère distinctif de la marque.

Le titulaire d'une marque ayant déposé des formes évoluées non encore utilisées pourra donc faire échec à une action en déchéance grâce à la preuve de l'usage sérieux de cette marque sous la forme actuellement exploitée. Cela permet une meilleure adaptation au marché et aux besoins du consommateur.

Les marques défensives

La Cour prend position de manière surprenante sur cette question et refuse d'exclure du champ d'application de l'article 10 §2 a) les marques défensives ou barrages.

Elle énonce que « *l'article 10 §2 a) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une interprétation de la loi nationale visant à transposer ledit article en droit interne en ce sens que cette dernière disposition ne s'applique pas à une marque « défensive » dont l'enregistrement n'a d'autre fin que de garantir ou d'élargir le champ de la protection d'une autre marque enregistrée, qui l'est dans la forme sous laquelle elle est utilisée* ».

Concrètement, pour apporter la preuve de l'usage sérieux d'une marque enregistrée, il sera possible d'invoquer son usage sous une forme voisine, même si, pour cette seconde forme, son enregistrement n'a d'autre fin que de garantir ou d'élargir le champ de la protection de la première. Cependant, les différences entre les deux formes devront rester mineures et ne pas altérer le caractère distinctif de la marque.

Les familles de marques

Par ailleurs, la Cour profite de ces questions préjudicielles pour préciser sa jurisprudence antérieure (CJUE, 13 mars 2007, aff. C-234/06P, *il ponte finanziaria/OHM*). Elle rappelle qu'il s'agissait d'un cas particulier, traité dans le cadre d'un pourvoi et non d'une question préjudicielle, portant sur l'appréciation d'un risque de confusion entre une marque et une famille de marques.

Dans une telle situation, le risque de confusion résulte d'une possible méprise du consommateur sur l'origine du nouveau produit, estimant à tort qu'il fait partie d'une famille de marques déjà connue. La Cour affirme que pour caractériser ce risque de confusion, l'existence d'une famille de marques doit être prouvée. Pour cela, un nombre suffisant de marques appartenant à cette famille doit être présent sur le marché.

Or cette preuve ne peut être apportée par l'usage de formes voisines. La Cour affirme dans sa décision du 25 octobre dernier que « *l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque, dès lors que le but est d'établir l'utilisation d'un nombre suffisant de marques d'une même famille* ».

Il ne reste maintenant qu'à attendre que ces nouvelles solutions soient entérinées par les juridictions nationales.



**Sophie
GRANDCHAMP**



**Damien
BONNEL**

Utilisation sur Internet par un acteur économique d'une marque concurrente

S'inscrivant dans la logique libérale de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une décision du 25 septembre 2012, s'est prononcée sur la licéité de l'usage comparatif de la marque d'autrui comme mot-clé AdWords.

La société Auto IES, ayant constaté que la saisie de ses marques sur le moteur de recherche Google faisait apparaître des liens commerciaux d'entreprises tierces, a non seulement assigné ces sociétés en contrefaçon, mais aussi tenté d'engager la responsabilité de Google France.

En relevant que les produits et services proposés par les sites concurrents étaient identiques à ceux pour lesquels les marques avaient été enregistrées, la Cour estime néanmoins que cette identité ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque. En effet, le caractère publicitaire des annonces, clairement affiché, ne pouvait induire en erreur l'internaute moyen. Il n'y a donc pas contrefaçon, en l'espèce.

En outre, cette décision est profitable aux prestataires de services de référencement payants tels que Google AdWords.

Toutefois une question demeure. La Cour n'a pas été saisie sur le parasitisme. Or ne peut-on pas considérer qu'en utilisant les mots-clés d'une marque afin d'être mieux référencé, on ne tire pas profit des efforts et de la renommée d'un autre agent économique ? Affaire à suivre.

Projet de règlement sur la protection des données personnelles : des avancées controversées

La Commission européenne a adopté le 25 janvier 2012 un projet de règlement européen réformant le cadre de la protection des données personnelles.

Néanmoins, ce projet de règlement ne fait pas l'unanimité. Si certaines propositions sont très bien accueillies (allègement des formalités préalables, renforcement du consentement des personnes, obligation pour les entreprises de disposer d'un délégué à la protection des données), d'autres sont sujettes à controverse.

En effet, le Sénat, dans sa proposition de résolution européenne adoptée le 6 mars dernier, a émis des réserves. D'une part, il conteste le principe d'harmonisation complète au niveau européen en ce qu'il priverait les États membres de la possibilité d'adopter des dispositions nationales plus protectrices. D'autre part, sont mises en cause les modalités d'exercice, par les citoyens, du droit à l'oubli numérique consacré par le règlement : les sénateurs préconisent une seule désindexation des contenus qui porteraient préjudice à l'intéressé.

Mais surtout, est critiquée l'introduction du « *guichet unique* », celui-ci ferait perdre au citoyen la possibilité de soumettre le litige, qui l'oppose à une

entreprise dont l'établissement principal serait situé dans un autre pays, à son autorité de contrôle nationale. La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés avait également fait part de ses inquiétudes sur cette disposition et notamment sur le risque d'éloignement entre les citoyens européens et leurs autorités nationales.

Par ce règlement, l'Union Européenne doit montrer qu'elle est capable de s'adapter aux innovations du numérique et de l'Internet sans en enrayer le développement. En l'absence de consensus, la réflexion commune doit se poursuivre afin d'améliorer et d'enrichir ce texte.

Antériorité de la dénomination sociale et marque éponyme

Sujet discuté par la jurisprudence et la doctrine, la portée de la dénomination sociale sur l'adoption d'une marque éponyme a fait l'objet d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 10 juillet 2012.

La question qui se pose est la suivante : la dénomination sociale, à partir du moment où elle a une existence juridique, peut-elle constituer une antériorité susceptible d'interdire toute appropriation de celle-ci en tant que marque par un tiers ?

La société Cœur de princesse a déposé la marque éponyme en 2004. Après avoir constaté que la société Mattel France avait utilisé la dénomination « *Cœur de princesse* » pour des poupées, elle a assigné cette dernière en contrefaçon de la marque, usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale. En 2011, la société demanderesse a été mise en liquidation judiciaire.

La Cour de cassation semble enfin apporter une solution au débat. Elle retient que la dénomination sociale ne bénéficie d'une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts.

En l'espèce, à la date du dépôt de la marque « *Cœur de princesse* » par la société éponyme, cette dernière avait pour activité effective les déguisements et la marque désignait de nombreux produits et services ne relevant pas de cette activité. Dès lors, l'antériorité ne vaut que pour les déguisements. Ainsi la dénomination sociale est soumise au principe de spécialité.



**Lucile
DE CASTELBAJAC**



**Joséphine
BONNARDOT**

« *Château* », « *clos* » : un patrimoine viticole qui suscite la convoitise outre-Atlantique

Le 22 juin 2010, les Etats-Unis, via l'association WineAmerica, ont fait une demande auprès de la Commission européenne pour pouvoir utiliser les mentions « *château* » et « *clos* » sur leurs étiquettes de bouteilles de vin. En effet, il est possible pour des pays tiers à l'Union de demander la reconnaissance de mentions traditionnelles en vertu du règlement n°607/2009/CE de la Commission du 14 juillet 2009.

Alors que la Commission devait rendre sa décision en juillet dernier, l'examen du dossier n'a eu de cesse d'être repoussé suite à de fortes pressions, en France notamment, du ministre de l'Agriculture et de différentes fédérations représentatives des vins de Bordeaux et de Bourgogne.

La mention « *château* » est ancrée dans le patrimoine viticole français depuis près de deux siècles, et plus spécifiquement dans le Bordelais. En effet, synonyme de garantie d'origine et d'une certaine qualité, la mention « *château* » est une spécificité française qui est extrêmement peu utilisée par les autres pays de l'Union européenne.

A l'origine, le terme « *château* » s'apparentait à d'anciennes demeures féodales qui possédaient des vignobles. Mais, peu à peu, il a servi à désigner le domaine viticole et le vin qui en était issu. Le terme s'est alors répandu à toutes les régions viticoles françaises. La Cour de cassation, dans un arrêt du 1^{er} juin 1930, a d'ailleurs énoncé que le terme « *château* », pris au sens vitivinicole, était détaché de toute idée de noblesse et d'habitation et devenait synonyme de propriété vitivinicole.

Le débat provient du fait qu'aux Etats-Unis, l'utilisation des mentions « *château* » et « *clos* » ne répond pas aux mêmes exigences qu'au sein de l'Union européenne.

D'après le règlement n° 607/2009/CE, ces mentions, qui se réfèrent à une exploitation, sont réservées aux vins qui bénéficient d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, sous réserve que le processus de vinification de la récolte des raisins jusqu'à la mise en bouteille, soit effectué par cette même exploitation.

En France, un décret du 4 mai 2012 précise que « *les mentions « château », « clos », [...] sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. [...]* ». Ainsi, l'utilisation des termes en cause ne sera possible qu'à une double condition : que le produit bénéficie d'une appellation d'origine et qu'il provienne d'une exploitation agricole dans laquelle le raisin a été récolté et vinifié.

En revanche, l'utilisation du terme « *château* » aux Etats-Unis ne recouvre pas la même réalité et n'a pas la même finalité que dans l'Union. Selon le Code of Federal Regulations, un vin peut bénéficier d'une appellation d'origine aux Etats-Unis si 75% au moins des raisins qui le composent proviennent du même territoire d'appellation concerné, mais pas nécessairement d'une même exploitation.

Ainsi, quand les vins européens, portant la mention « *château* », proviennent à 100% de raisins issus de la même exploitation et vinifiés sur celle-ci, les vins américains peuvent, eux, résulter de raisins provenant de territoires divers.

Par ailleurs, les associations professionnelles viticoles françaises soulignent que l'utilisation de ces termes par les Etats-Unis ne relève que d'une logique purement commerciale et laisse de côté la finalité première de ces mentions dans l'Union qui est de garantir au consommateur l'origine du produit et sa qualité.

La France s'est donc fortement opposée à cette demande. Et l'on comprend fort bien sa position car si la Commission venait à autoriser une telle utilisation des mentions en cause, l'on verrait arriver sur le marché de l'Union Européenne des vins du nouveau monde étiquetés « *château* » mais ne répondant pas à la qualité que le consommateur est en droit d'attendre.

Ainsi, cela reviendrait à tirer indûment profit de la renommée des vins français et à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif qui pourrait être trompé sur l'origine et la qualité des produits.

De surcroît, si les Etats-Unis étaient autorisés à utiliser les mentions traditionnelles en cause, cela pourrait créer un précédent et mener d'autres pays à faire les mêmes demandes d'utilisation de ces mentions. Dans ce cas, une dévalorisation et une dilution de leur caractère spécifique seraient à craindre. Le préjudice commercial pour les Etats membres et notamment la France serait d'autant plus grand que le secteur viticole français est très dynamique.

Quel avenir peut-on alors envisager pour nos appellations d'origine et nos mentions traditionnelles ? Espérons que la Commission arrivera bientôt à se prononcer sur le sujet...



**Cécile
NG PAK LEUNG**



**Constance
LE TARNEC**

In or Out ? An overview of the Google Books Settlements in France and in the United States

On October 4th, 2012, after seven years of litigation before the U.S. courts, Google, Inc. and the American Association of Publishers (AAP) finally reached a settlement over the digitization of thousands of books still subject to copyright. While the full terms of the agreement were not made public, Google and the AAP unveiled some of its main characteristics. Earlier in June 2012 Google had reached an agreement with several French publishers. Do those settlements close the chapter on the war opposing Google and the rights holders to the books?

All began in early 2004 when Google launched its project to digitize and make available for free thousands of books stored in hundreds of libraries around the world. Many of those books were no longer printed, but were still subject to copyright. Therefore the American Author's Guild initiated, in 2005, a class action against the search engine, soon followed by the AAP. Both argued that Google's digital book-scanning violated their copyrights. After years of litigation, both parties agreed in 2009 to a \$125 million settlement which authorized Google to continue to digitize the books upfront without first seeking the consent of authors or publishers in the United States. Google had however agreed to withdraw digitized books from their site upon notification by a right holder. Authors nevertheless complained that the agreement failed to compensate them properly and the judge of the New York District Court finally rejected the agreement in March 2011 considering it went too far and raised copyright, antitrust and other concerns.

French courts also condemned Google Books in 2009 : the Tribunal de Grande Instance of Paris decided that the opt-out system violated authors' reproduction rights. (TGI Paris, 18 December 2009, *Éditions du Seuil c/ Google Inc. et Google France*). Indeed, the court sanctioned Google for having failed to obtain the copyrights to the books before starting the digitizing process, in violation of article L.122-4 of the Intellectual Property Code against copyright infringement. As a result Google started to enter into opt-in agreements with publishers to digitize those books no longer available in the stream of commerce: the latest agreement was executed in June 2012 between Google, the "*Syndicat National de l'Édition*" and the "*Société des Gens de Lettres*".

This agreement puts an end to the legal proceedings initiated in 2005 by French rights holders against Google and provides for an opt-in system. Google and the publishers are to work hand in hand to identify those books which are no longer published. French publishers can then decide whether they want them to be distributed by Google through the Google Play platform or if they want to obtain the electronic copy held by Google to exploit it independently. Most importantly the publishers and the authors will be properly and proportionally compensated by Google with the books sold via the Google Play platform.

The question the Google agreement raises in French law is whether it is compatible with the law voted this march 2012 on the "*Digital exploitation of Twentieth century out-of-commerce books*" which creates some alternative to the Google Book platform. Indeed, the purpose of this law is to make books no longer published in France available online. Exploitation rights are subject to collective management, unless the authors or their publishers refuse and agree to publish the book in print or digital format within the time prescribed by law. In consideration of digitization, authors and publishers receive equitable remuneration by the company in charge of collective management. These new provisions have been implemented in articles L.134-1 to L.134-9 of the French Intellectual Property Code. The difference is that the law favors an opt-out system, while the French Google agreement retains an opt-in system more in compliance with French law and article L.122-4 of the Intellectual Property Code.

In the United States, the October settlement raises other issues. While the American agreement draws on the French one as far as compensation of publishers and authors is concerned, it is different in other respects. Thus, the American agreement retains the opt-out system already designed for in the 2011 agreement. However, this opt-out system will only apply to the five publishing companies which have executed the agreement. Indeed, authors have refused to settle as publishers did : the Author's Guild has decided to continue the battle against Google in the United States. The difficulty for the American authors is now to have their class certified in order to bring a class action against Google, otherwise each author will have to fight on their own, a move that will dramatically increase the litigation costs of each plaintiff.



**Paola
PICCOLI**



**Véronique
MAUDUIT**



Philippe Van Eeckhout

*Directeur de la société
ContrAtak SAS*

Palimpseste : Présentez votre parcours en quelques mots. Comment avez-vous été amené à vous spécialiser dans la lutte anti-contrefaçon ?

Philippe Van Eeckhout : J'ai un Diplôme d'Etudes Approfondies en Propriété Industrielle, que j'ai complété avec un LLM puis un LLB obtenus à Montréal. J'ai ensuite exercé en tant qu'avocat pendant sept ans dans un cabinet de Propriété Industrielle, avant de rejoindre la société BIC en tant que responsable du département de Propriété Industrielle et de la lutte anti-contrefaçon. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la lutte anti-contrefaçon était ce que je préférais. Suite à cela, j'ai officié chez Louis Vuitton Malletier à Hong Kong pendant 3 ans, toujours dans la lutte anti-contrefaçon. En 2005, j'ai créé ContrAtak, société de consulting spécialisée dans la lutte anti-contrefaçon, dont les domaines d'expertise sont la coordination entre douanes et titulaires de droits ainsi que les remontées de filières en Asie, Amérique du Sud et Afrique.

P : Pensez-vous qu'il soit souhaitable et envisageable de contrôler et sanctionner plus sévèrement les acheteurs de contrefaçon ?

PVE : Non, il faut avant tout éduquer le grand public, lui faire comprendre qu'acheter de la contrefaçon alimente des réseaux criminels. Je suis partisan des publicités « choc » pour marquer les esprits. Je ne pense pas qu'il faille punir plus sévèrement. Le consommateur n'achète pas toujours sciemment de la contrefaçon. C'est le cas, par exemple, de l'internaute qui acquiert sans le savoir de fausses plaquettes de frein ou de faux médicaments.

P : Quels sont les principaux pays réputés contrefacteurs ? Quel est l'impact de cette réputation en termes d'importation, d'exportation, d'attractivité ?

PVE : Plus de 75% des produits contrefaisants saisis en 2011 proviennent de Chine, Hong Kong, Taiwan... et, dans une moindre échelle, du Maghreb, de la Turquie. La Chine malgré ses problèmes liés à la contrefaçon n'est pas moins attractive pour les investisseurs. Cependant, il est essentiel de mettre en place des dispositifs qui vont : soit permettre de contrôler d'assez près les sous-traitants, soit permettre la mise en place d'un système de surveillance de ces zones.

P : Notez-vous une amélioration de la législation de ces pays en terme de protection des droits de propriété intellectuelle ?

PVE : Oui, la législation chinoise est pour sa part tout à fait protectrice des droits de propriété intellectuelle. Les premières lois sur ce sujet sont calquées sur le modèle Européen. Cependant, nombreuses sont les entreprises qui protègent peu ou mal leurs droits. La mise en œuvre des droits en Chine est loin d'être impossible même si l'on peut parfois rencontrer quelques difficultés.

P : Quelles sont, selon vous, les grandes lacunes législatives du système de lutte anti-contrefaçon applicable au sein de l'Union européenne actuellement ?

PVE : La contrefaçon est mondiale alors que la lutte anti-contrefaçon est par essence locale. Les quelques règles européennes perdent en efficacité car leur mise en œuvre varie en fonction des pays. L'idéal serait de se doter d'un arsenal répressif européen et d'un organisme qui n'aurait pour seule fonction que de faire de la lutte anti-contrefaçon.

Récemment, un arrêt a bouleversé le droit douanier. Le 1er décembre 2011 la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans un arrêt Nokia c/ Philips, a interprété le Règlement communautaire 1383/2003/CE. Elle a constaté que les procédures de contrôle des marchandises en transit dans l'Union européenne (exemple : colis en provenance du Vietnam à destination du Brésil en passant par l'Union Européenne), qui étaient réalisées jusqu'alors, n'avaient en réalité aucune base légale. La douane française a, depuis, diffusé une note de service interdisant tout contrôle des marchandises en transit. Depuis cette décision, l'Union européenne est en quelque sorte complice du grand marché de la contrefaçon. Selon moi, il est urgent de modifier le règlement 1383/2003/CE afin de pouvoir, au niveau européen, continuer à stopper ces marchandises illicites et éviter qu'elles n'atteignent leur destination.



**Bérénice
AMAUDRIC
DU CHAFFAUT**



**Juliette
TERRIOUX**