Edité par l'association

Lex Πια

Palimpseste

Imprimé et diffusé par

LexisNexis®

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 : Actualités européennes à propos de la rémunération pour copie privée.....p.2

Décision du mois **:** Equilibre entre droit d'auteur et liberté d'expression.....p.4

Brèves **:** p.5
> La distinction entre abus notoire et abus simple dans le refus d'exploiter une œuvre
> Le lancement de la mission « *Marque France* »
> L'accord entre Google et les éditeurs de presse

Article **:** Le lancement de la Trademark Clearinghouse par l'ICANN.....p.6

Focus **:** Warner Brothers and the issue of bogus automated takedown requests.....p.7

Interview **:** Christine Laï, Directrice Générale de l'Union des Fabricants.....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

Marie – Alice CHARDEAUX
Maître de conférences à l'Université de Paris XII

Le téléchargement de la copie d'un fichier MP3, autorisé par le titulaire des droits, épuise-t-il le droit de distribution de ce dernier ? C'est à cette délicate question que les tribunaux français vont sans doute être confrontés avec l'arrivée prochaine, en Europe, du site ReDigi.

Ce site permet à ses utilisateurs de revendre leurs anciens fichiers musicaux. Il s'agit donc ni plus ni moins d'un marché de l'occasion numérique. Aux Etats-Unis, la bataille juridique fait rage puisque, quelques mois après son apparition, le site ReDigi a été assigné par Capital Records, filiale d'EMI, pour infraction au copyright.

Au cœur du débat, la question de l'épuisement du droit de distribution du titulaire des droits. Si la question de la licéité de la revente d'une copie numérique d'une œuvre musicale est nouvelle, elle ne l'est pas concernant le logiciel. L'arrêt *UsedSoft* de la Cour de justice de l'Union européenne, en date du 3 juillet 2012, a ainsi admis que la vente d'une copie immatérielle de programme d'ordinateur vaut épuisement du droit.

Pour l'admettre, la Cour a fait prévaloir une vision extensive de l'épuisement des droits, affranchie de toute matérialité, en exigeant seulement que le titulaire des droits ait concédé à titre onéreux une licence et, de surcroît, sans limitation de durée afin que le programme puisse être utilisé licitement par ses acquéreurs successifs.

Si cette décision, fondée sur la directive européenne du 23 avril 2009, relative à la protection juridique des programmes d'ordinateur, ne permet pas de dire, *a priori*, si le procédé sera considéré comme licite à l'endroit des œuvres musicales, il ouvre en tout cas une brèche intéressante. A n'en pas douter, le débat promet d'être riche.

Actualités européennes à propos de la rémunération pour copie privée

Les titulaires de droit d'auteur bénéficient d'un monopole d'exploitation sur leurs œuvres et peuvent librement décider de leurs reproductions ou non. Parallèlement, ce sont développées des exceptions à ces droits, en nombre limité, prévues par l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Certaines poursuivent des buts sociaux et toutes doivent respecter des principes généraux.

Au titre des exceptions prévues par la directive 29/2001/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information figure la copie et la reproduction privée. Seuls le Royaume-Uni et l'Irlande ne prévoient pas cette exception, laquelle n'était qu'une faculté offerte aux Etats membres.

Dans certaines circonstances, les œuvres peuvent être copiées mais les titulaires de droit devront recevoir une juste indemnisation ou compensation équitable. La directive impose cette compensation et considère que le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits est un « *critère utile* » pour déterminer la forme et les modalités de cette indemnisation. Toutefois, celle-ci ne sera perçue que si les titulaires n'ont pas déjà reçu un paiement sous une autre forme telle qu'une redevance de licence.

L'exception de copie privée a ainsi fait l'objet d'une harmonisation européenne. Cependant, la directive laisse les Etats membres libres de décider comment mettre en œuvre cette obligation de compensation équitable. Cette harmonisation discontinue laisse ainsi des régimes nationaux très disparates au sein de l'Union européenne. Sur les 25 Etats membres ayant prévu une exception de copie privée, 23 ont un système de prélèvement pour copie privée assurant cette indemnisation par le biais d'une redevance sur les produits servant couramment à créer ou même stocker des copies comme les photocopieuses, les lecteurs MP3, les DVD vierges etc...

Ces différences nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et la Commission européenne a souhaité prendre de nouvelles mesures. Un dialogue a été organisé entres les différentes parties prenantes sur les redevances par l'ancien commissaire européen à la Justice et aux Affaires intérieures : M. Antonio Vitorino. Le processus de médiation s'est achevé le 31 janvier 2013.

Selon ce dernier, deux principaux objectifs doivent être poursuivis. D'une part, il préconise un recours accru aux licences et aux arrangements contractuels, qui sont le meilleur moyen de garantir que les titulaires des droits sont correctement rémunérés pour leurs efforts créatifs et leurs investissements. D'autre part, il envisage le recours à des dispositifs pour rendre plus compatibles les systèmes de redevances souvent disparates au sein du marché intérieur. Ainsi, plusieurs mesures ont été proposées.

L'absence de rémunération pour copie privée pour les professionnels réaffirmée

Au sein de ses recommandations, M. Antonio Vitorino déclare qu'il est plus simple de prévoir un système où l'obligation de payer le prélèvement est limitée aux entités qui vendent les produits de stockage à une personne physique en tant qu'utilisateur privé.

Il exclut la copie privée pour les professionnels, précisant que « *ceux qui ne vendent pas des équipements ou des supports à des utilisateurs privés ne doivent pas supporter le risque financier et l'effort administratif d'être remboursés à un stade ultérieur* ». Ainsi, ni la fabrication, ni l'importation d'un produit qui peuvent permettre de réaliser des copies ne seront suffisantes pour engendrer une redevance pour copie privée.

Cette mesure n'est pas sans rappeler l'évolution du régime français qui, depuis fin 2011, exclut de l'assiette d'assujettissement à la redevance pour copie privée les supports de reproduction achetés par les professionnels.

Le Conseil d'Etat, censurant la décision n°11 du 17 décembre 2008 de la Commission copie privée, a admis le 17 juin 2011 que la rémunération pour copie privée ne doit pas s'appliquer aux produits acquis dans un but professionnel, qui par nature ne supportent pas l'exception pour copie privée.

Dans cette espèce, la Haute juridiction s'est appuyée sur la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne rendue le 21 octobre 2010 (*CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08, Padawan*) portant sur l'interprétation de la directive du 22 mai 2001. La CJUE avait ainsi jugé que la législation d'un Etat membre qui applique la redevance pour copie privée aux supports de reproduction à des fins autres que la copie privée n'était pas conforme au droit de l'Union européenne.

Le législateur français a alors adopté la loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

La loi a ainsi validé les rémunérations perçues en application de la décision de la Commission copie privée uniquement pour les supports autres que ceux acquis à des fins professionnelles qui sont dorénavant exonérés de cette redevance.

Enfin dans son rapport M. Antonio Vitorino évoque les questions préjudicielles qui ont été posées à la CJUE le 12 octobre 2011 (*affaire C-521/11 Austro vs Amazon*) relatives notamment à cette obligation de non application de la rémunération pour copie privée pour les professionnels.

Plus précisément, l'une des questions concerne le fait de savoir si une personne ou une organisation qui vend à des utilisateurs autres que des personnes physiques en tant qu'utilisateur privé doit d'ores et déjà être exemptée de l'obligation de paiement de la compensation équitable ou si un mécanisme de remboursement après le paiement de celle-ci est en conformité avec l'obligation de ne pas appliquer cette compensation équitable indistinctement à tous les utilisateurs.

Ainsi la Cour se prononcera sur le fait de savoir si le cadre juridique actuel permet d'instituer un mécanisme de remboursement a posteriori à la place

d'une exemption de cette rémunération a priori.

Nouveau mode de perception de la copie privée et fixation de ses barèmes

L'ancien commissaire européen recommande également la visibilité de la copie privée aux yeux des consommateurs, redevables finaux du prélèvement, notamment pour instituer une véritable sensibilisation.

Il souhaite, par ailleurs, modifier le mode de perception pour que la copie privée soit prélevée par le détaillant plutôt que par les fabricants et autres importateurs, cette mesure s'inspirant notamment du système de la TVA. A cet égard, le régime français est différent puisqu'il est prévu que la copie privée est prélevée chez le fabricant ou l'importateur. Or, à la différence du détaillant, il leur est beaucoup plus difficile de connaître le profil exact de l'acheteur final, professionnel ou particulier. Ce nouveau mode de perception permettrait ainsi d'exonérer les circuits professionnels de cette compensation équitable.

Dans les cas de ventes à distance entre personnes résidant dans des Etats membres différents, M. Antonio Vitorino préconise de prélever cette compensation équitable seulement dans l'Etat membre dans lequel le consommateur final réside, ce que la Cour de Justice retient comme étant le « *pays de destination* » (*CJUE 16 juin 2011 aff. C-462/09 Stichting de Thuiskopie vs Opus*).

Ce nouveau mode de perception aurait pour vocation d'éviter les doubles paiements de la rémunération pour copie privée au cours de ces ventes transfrontalières. En effet, dans de nombreuses opérations entre différents Etats membres, la compensation équitable est payée une première fois dans l'Etat membre qui fabrique le matériel ou qui l'importe dans l'Union européenne et une seconde fois dans l'Etat membre dans lequel le matériel est importé pour être vendu au consommateur final.

Ainsi, il est plus favorable de prévoir un paiement de la compensation équitable seulement dans le lieu de la vente final où d'une part le risque de copie et donc le préjudice subi par l'auteur est le plus susceptible de se produire et où le matériel ne franchira plus de frontière.

Par ailleurs, en France, de nombreux matériels électroniques modernes présumés être utilisés pour réaliser des copies privées sont soumis à redevance. Il revient à une commission regroupant les représentants des auteurs, des fabricants ou vendeurs de matériel et des consommateurs de fixer, par décision, le matériel éligible à la rémunération pour copie privée et le montant de celle-ci. La Commission est composée d'intérêts divergents, des ayants droits, des importateurs, distributeurs et consommateurs.

A ce titre, la volonté de M. Antonio Vitorino d'assurer une rapidité dans la fixation des barèmes semble être délicate à réaliser. En effet, il réclame non seulement une transparence dans la fixation des barèmes « *avec tous les acteurs représentés à parts égales* » mais aussi leur rapidité. L'idée est de réussir à fixer lors de la sortie d'un nouveau produit sur le marché, un barème provisoire dans les 3 mois puis un barème définitif dans les 3 mois suivant.

Harmoniser la nature exacte de la rémunération pour copie privée

Sommes-nous dans un système de compensation d'un préjudice ou d'une simple rémunération ? L'ancien commissaire européen déclare que « *plus de clarté, de simplicité et de cohérence (…) sont nécessaires dans toute l'Europe* », notamment par une certaine uniformisation de la notion de « *préjudice* » qui, selon lui, évitera les différences sur les montants de la copie privée au sein de l'Union européenne. Le préjudice est pour l'auteur du rapport la notion clé sur laquelle repose la copie privée, une harmonisation est indispensable.

Toutefois, tous les pays ne sont pas d'accord sur la nature exacte qu'il faut donner à ce système. En France, Mme Aurélie Filippetti refuse d'y voir la réparation d'un préjudice, considérant que ce n'est qu'une rémunération. Cependant cet avis n'est partagé ni par la directive de 2001, ni par la CJUE.

En effet, la Cour de Justice considère que « *La compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l'auteur […] Dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour usage privé, la reproduction d'une œuvre protégée sans solliciter l'autorisation préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à ladite reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire* » (*CJUE, 16 juin 2011, aff. C-462/09*).

Une modification du régime reviendrait à remettre en question les 25% des sommes collectées qui, en France, doivent être utilisées pour le financement de l'action culturelle. En effet, s'il n'est question que de la réparation d'un préjudice, comment peut-on justifier que la victime, l'auteur, en soit amputée d'une partie ? Cette somme est portée à 50% en Autriche et fait l'objet d'une question préjudicielle posée le 13 janvier 2012 à la CJUE.

La question n'est pas encore tranchée mais l'avocat général a déjà estimé que la copie privée doit être perçue à 100% par la victime et non par une autre personne tierce. Il y a donc un lien de causalité entre le préjudice résultant de cette possibilité de réaliser des copies privées et la victime.

Ce rapport semble être un premier pas vers la mise en place d'un marché unique numérique. Toutefois, les Etats sont encore loin d'être d'accord, et rien qu'en France les opinions fluctuent, au point que certains auteurs vont même jusqu'à préconiser un système plus radical : le prélèvement de la copie privée sur le titre lui-même et non plus sur le support. Ces divergences montrent que le sujet de la rémunération pour copie privée est loin d'être clos.

Joséphine BONNARDOT

Juliette TERRIOUX

Equilibre entre droit d'auteur et liberté d'expression

Par un arrêt du 10 janvier 2013 (Affaire Ashby Donald et Autres c. France, Requête n°36769/08), la Cour Européenne des Droits de l'Homme a été amenée, pour la première fois de son histoire, à se prononcer sur le droit d'auteur et sa conciliation avec la liberté d'expression.

L'affaire concernait trois photographes accrédités par la Fédération française de la couture pour assister à des défilés et réaliser des clichés pour le compte exclusif des maisons de couture. Ils ont cependant offert les photographies à la vente sur un site Internet appartenant à l'un d'eux sans autorisation des maisons de couture. La Fédération française de la couture et plusieurs maisons portent plainte pour contrefaçon.

Devant la Cour de cassation, les photographes s'étaient reposés sur le droit à l'information « *immédiate* » prévu par l'article L.125-5 9° du Code de la propriété intellectuelle (CPI), et de manière plus générale, sur le droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). La Cour avait rejeté le pourvoi relevant que la cour d'appel avait correctement interprété l'article L.122-5 9° et prononcé son inapplicabilité en s'en remettant à son appréciation souveraine des faits.

L'exception large de liberté d'expression n'est pas prévue par la loi française bien qu'elle constitue le fondement de certaines exceptions spécifiques limitativement énumérées à l'article L.122-5 du CPI. Les juridictions françaises ont ainsi coutume d'écarter les prétentions des parties se fondant sur un droit général à l'information ou le droit à la liberté d'expression (tel qu'il est prévu par l'article 10§1 de la CEDH) quand ces prétentions ne se fondent pas directement sur une exception prévue par la loi.

Les recours internes épuisés, les photographes portent l'affaire devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (la Cour) en invoquant la violation de leur liberté d'expression garantie à l'article 10 de la CEDH.

La Cour répond en trois temps. Dans un premier temps elle admet qu'il y a ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression car la publication des photographies litigieuses sur un site Internet relève de l'exercice de ce droit. Dans un deuxième temps cependant, elle précise que cette ingérence peut être justifiée si trois conditions sont remplies : l'ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et doit être nécessaire dans une société démocratique. Ce sont les conditions énumérées à l'article 10§2 de la CEDH que la Cour va analyser dans un troisième temps.

Elle constate que l'ingérence est prévue par la loi française aux articles L.335-2 et L.335-3 du CPI qui sanctionnent la contrefaçon. Elle estime en outre que la loi poursuit par ces prévisions l'un des buts légitimes énumérés à l'article 10§2 de la Convention – la protection des droits d'autrui – dès lors qu'elle visait à préserver les droits d'auteur des maisons de mode, par ailleurs protégés par la Convention au titre de l'article 1er du protocole 1. Il lui reste alors à déterminer si l'ingérence était « *nécessaire, dans une société démocratique* ».

Il s'agit ici pour la Cour de vérifier si les intrusions prévues par la loi sont proportionnées au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants.

Les faits prennent ici une importance particulière : la Cour relève que l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière varie en fonction de plusieurs éléments, parmi lesquels le type de « *discours* » ou d'information en cause. Ainsi, si l'article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression en matière politique par exemple, les Etats disposent en outre d'une large marge d'appréciation lorsqu'ils réglementent la liberté d'expression dans le domaine commercial.

Or en l'espèce, les photographies litigieuses ont été publiées sur un site Internet dans le but notamment de les vendre. La Cour relève par ailleurs que les défilés de haute couture ne représentent pas un débat d'intérêt général. Elle en conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la CEDH.

Ici, la Cour sanctionne en réalité une volonté des parties d'instrumentaliser la liberté d'expression à des fins commerciales. Ainsi, il est tout à fait possible d'imaginer qu'en d'autres circonstances, la Cour décide que la liberté d'expression prime la protection du droit d'auteur. Cela ne rentrerait pas forcément en conflit avec la loi française, les exceptions spécifiques prévues à l'article L122-5, bien que limitatives, recouvrant en réalité un nombre large d'atteintes possible à la liberté d'expression.

La Cour se réserve néanmoins la possibilité de contrôler la proportionnalité des sanctions infligées par les parties coupables de contrefaçon dont la gravité lui permettrait de caractériser la violation de la liberté d'expression.

Cette décision s'inscrit de manière cohérente dans la jurisprudence de la CEDH qui veille à ce que les législations nationales garantissent un juste équilibre entre les droits fondamentaux.

Il convient de noter que la même solution a été retenue dans une récente décision du 13 mars 2013 dans laquelle The Pirate Bay faisait valoir que le partage de fichiers en ligne était couvert par la liberté d'expression.

Véronique MAUDUIT

Constance LE TARNEC

Brèves

La distinction entre abus notoire et abus simple dans le refus d'exploiter une œuvre

Dans un arrêt du 11 janvier 2013, la cour d'appel de Paris, à l'occasion d'un litige entre les héritiers du célèbre Alberto Giacometti, est venue préciser la notion d'abus en cas de refus d'exploitation d'une œuvre par ces derniers.

L'affaire en cause opposait la Fondation Alberto et Annette Giacometti à la Fondation Giacometti Stiftung et à des membres de la famille Berthoud. Les premiers souhaitaient tirer de nouveaux exemplaires originaux des bronzes de l'artiste mais les seconds y étaient farouchement opposés.

Alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris refuse de faire droit aux demandes de la Fondation Alberto et Annette Giacometti en se fondant sur la notion d'abus notoire, la cour d'appel, qui déboute également l'appelante de ses demandes, s'appuie sur la notion d'abus « *simple* ».

En effet, les juges du second degré distinguent deux situations :

1) Si le litige relatif au refus d'exploiter l'œuvre oppose un tiers et un ayant droit : le juge devra vérifier que le refus d'exploiter l'œuvre constitue un abus notoire de l'ayant droit.

2) Si le litige relatif au refus d'exploiter l'œuvre oppose des ayants droit entre eux : le juge, pour passer outre l'exigence de l'unanimité des ayants droit, ne devra caractériser qu'un abus simple pour autoriser des actes d'exploitation de l'œuvre.

La cour d'appel de Paris rend ici une solution inédite empreinte de pragmatisme : si l'exigence de la notoriété de l'abus a vocation à protéger le titulaire de droits contre un tiers exploitant duquel il dépend financièrement, il est logique que cet impératif de protection disparaisse lorsque les personnes qui s'opposent sont en situation d'égalité, comme c'est le cas des héritiers.

Le lancement de la mission « *Marque France* »

Le 30 janvier dernier, Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, lançait officiellement la mission « *Marque France* », en présence de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme et Fleur Pellerin, ministre chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique.

En 2008, la marque semi-figurative « *France* » avait été déposée par le Gouvernement français dans le cadre d'une nouvelle politique touristique et en 2010, la création du label « *Origine France Garantie* » avait pour but de renforcer l'idée de qualité attachée aux produits français. En 2013, la mission « *Marque France* » s'inscrit dans une stratégie plus globale.

En effet, elle n'a pas pour but de créer et gérer une marque « *France* » mais plutôt de travailler l'image extérieure de la France afin de susciter l'intérêt des investisseurs étrangers.

Il s'agit de promouvoir les caractéristiques industrielles, commerciales, technologiques et artisanales du territoire français pour que la France soit perçue comme un pôle plus attractif, doté de qualités qui lui sont propres, dans le contexte d'une compétitivité internationale accrue. A cette fin, plusieurs personnalités issues du monde de l'industrie, apporteront leur expertise.

L'Allemagne, la Corée ou encore les Etats-Unis utilisent déjà cette technique du « *Nation Branding* », issue du marketing, qui peut être traduite par « *faire du pays une marque* » et dont le but est d'attirer les investisseurs de manière efficace.

L'accord entre Google et les éditeurs de presse

Les négociations entre les éditeurs de presse et Google ont abouti à un accord le 1er février 2013. Celui-ci prévoit que Google constituera un fonds d'aide à la transition numérique de 60 millions d'euros au bénéfice des organismes d'édition de presse. L'argent ainsi collecté aura vocation à financer les journaux papiers d'intérêt général mais également les sites Internet de presse en ligne.

Cet accord, qui a été qualifié « *d'historique* », pourrait marquer le début d'une série de revendications de la part d'organismes d'autres secteurs ou d'autres pays membres de l'Union Européenne. Cependant, cette *« victoire »* est à nuancer.

En effet, il convient de rappeler que les éditeurs de presse réclamaient l'instauration d'un nouveau « *droit voisin* » au droit d'auteur par le biais d'un projet de loi qui est désormais totalement enterré.

Celui-ci aurait certainement conduit à une solution plus pérenne pour les éditeurs de presse, néanmoins ce projet soulevait trois principales difficultés : il aurait fallu que ce nouveau droit soit exclusivement régi par des dispositions juridiques françaises, certains ont pu croire que le projet interdisait les liens hypertextes, et enfin la base de calcul de la rémunération d'un tel droit aurait été difficilement déterminable.

En outre, cette loi aurait probablement été dépourvue de tout caractère général puisqu'elle concernait uniquement Google. Ainsi, une censure du Conseil Constitutionnel aurait était à redouter.

Il semble donc que le droit de la propriété intellectuelle ait été une fois encore utilisé à titre dissuasif afin de conclure un accord strictement commercial qui aura pour effet de compenser la disparition du fonds d'aide à la modernisation de la presse, abrogé par le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012. Cette méthode avait été employée dans le domaine de l'audiovisuel à propos de la loi sur la chronologie des médias.

Bérénice AMAUDRIC DU CHAFFAUT

Pauline PICARDA

Le lancement de la Trademark Clearinghouse par l'ICANN

A partir du deuxième semestre 2013 plus de 1400 nouvelles extensions génériques de nom de domaine (gTLD en anglais, pour « *generic Top-Level Domain* ») devraient progressivement être créées, telles que « *.music* », « *.poker* » ou encore « *.beauty* ».

Le 13 février dernier l' « *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* » (ICANN) a annoncé qu'elle devrait approuver les premières délégations des nouvelles extensions le 23 avril prochain, environ dix mois après la publication de la liste des candidatures déposées. L'évaluation des dossiers se fera suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort effectué en décembre dernier. Après la délégation, pour que l'extension devienne opérationnelle, le candidat devra effectuer un test technique et signer le contrat de registre avec l'ICANN.

Plus de la moitié des futures nouvelles extensions seront ouvertes au public, par conséquent il sera possible de demander l'enregistrement d'un nom de domaine au détenteur de l'extension qui deviendra le Registre de sa propre extension. Dans le cadre de ce programme l'ICANN a conçu un système afin de protéger les marques et de prévenir les cas de « *cybersquatting* ».

Il s'agit de la création d'une base de données mondiale dénommée « *Trademark Clearinghouse* » ayant pour objectif de faciliter l'accès aux mécanismes de protection conçus pour les détenteurs de droits. Cette base de donnée sera mise en œuvre conjointement par les sociétés Deloitte et IBM et devrait entrer en vigueur le 26 mars prochain. Le 26 février dernier Deloitte a publié un document de 36 pages qui décrit les conditions d'éligibilité des marques pour qu'elles puissent être inscrites dans cette base de données ainsi que la procédure à suivre par les détenteurs des droits ou leurs agents.

Sur le fondement d'une seule et unique inscription d'une marque dans la Trademark Clearinghouse son titulaire bénéficiera d'un droit d'enregistrement prioritaire pour toutes les nouvelles extensions ouvertes pendant la période dite « *Sunrise* » (période prioritaire de minimum 30 jours durant laquelle les titulaires de marques peuvent réserver les noms de domaine correspondants avant l'ouverture publique).

Ces titulaires pourront ainsi déposer le nom de domaine correspondant à la marque inscrite dans la nouvelle extension visée, à l'aide d'un code de validation émis par la Trademark Clearinghouse, à condition de respecter certaines obligations, notamment de prouver l'usage de sa marque au moyen d'un formulaire et d'un échantillon de preuves (étiquettes, emballages, matériels publicitaires et marketing etc…).

L'inscription à la Trademark Clearinghouse permettra également l'exploitation d'un autre mécanisme de protection des droits : les services « *Trademark Claims* ». Il s'agit d'un système d'alerte qui prévoit l'envoi d'une notification au déposant d'un nom de domaine correspondant à une marque inscrite dans la Trademark Clearinghouse. Ce système a le désavantage de ne pas bloquer l'enregistrement du nom susceptible de porter atteinte à la marque d'autrui, mais en cas de litige il sera aisé de prouver la mauvaise foi du déposant qui aura eu connaissance au moment de l'enregistrement des risques existants.

Le titulaire de la marque concernée sera notifié une fois l'enregistrement effectué. Ce service sera disponible pendant 60 jours minimum à partir de l'ouverture de l'extension.

L'accès aux services de Sunrise et de Trademark Claims sera disponible seulement pour les noms de domaine strictement identiques à la marque inscrite dans la Trademark Clearinghouse. Seulement les marques suivantes pourront être intégrées dans la Trademark Clearing House :

- les marques verbales nationales ou régionales enregistrées (à condition que la région ne soit pas sous-nationale) ; ou
- les marques verbales validées par une décision de justice (peuvent rentrer dans cette catégorie les marques non enregistrées pour les pays de Common Law ou les marques notoires) ; ou
- les marques verbales protégées par une loi ou un traité en vigueur au moment où la marque est soumise à la Trademark Clearinghouse (par exemple, les indications d'origine).

Seront exclues :

- les marques enregistrées reproduisant un TLD ou un domaine de 1er niveau (par exemple, une marque du type « *icann.org* ») ;
- les marques enregistrées incluant un point (par exemple, « *deloitte.* ») ;
- les marques figuratives ou semi-figuratives, les marques 3D, les marques sonores ;
- les marques déposées et non enregistrées ;
- les marques enregistrées invalidées ou annulées.

En conclusion, malgré les limites précédemment exposées, la Trademark Clearinghouse semble être un outil très efficace pour la réservation de noms de domaine par les titulaires de droits en période prioritaire de Sunrise.

Par conséquent, les titulaires de droits ont intérêt à élaborer leur propre stratégie concernant l'inscription de leurs marques dans cette base de données dès maintenant.

Sophie GRANDCHAMP

Paola PICCOLI

Warner Brothers and the issue of bogus automated takedown requests

On February 6th 2013, Warner Brothers petitioned the Florida court for the authorization to delete thousands of files, regardless of the fact that if would cause the takedown of legal content. This petition is the result of a time-consuming struggle between the Warner Brothers producing company and the HotFile hosting company.

Indeed, in 2009 the HotFile company had given Warner Brothers a representative access to a tool that facilitated the take-down process set up in the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) by allowing automatic and immediate removal of any file in the HotFile system.

In 2011 the cyber-locker HotFile filed a counterclaim against Warner Brothers after they found out the American movie studio had abused its anti-piracy tool. They alleged that the studio violated the DMCA by repeatedly and wilfully requesting the removal of HotFile content that Warner Brothers did not own. HotFile asserted that these requests were generated by automated crawlers without adequate human supervision.

For example, Warner Brothers, which owns the copyright for the 2009 movie "*The Box*", sought the removal of an audiobook called "*Cancer: Out Of The Box*" and a BBC production of "*The Box that Saved Britain*". HotFile alleged that Warner Brothers scraped websites for hotfile.com links containing the phrase "*the box*," which of course led to takedowns for dozens of files that were not Warner Brothers content.

The DMCA treats hosting companies as "*common carriers*" that are not liable for the contents uploaded by users. This comes from the precedent of not holding the Post Office accountable for what people send and write by post, nor holding the phone companies liable for the content of conversations. On the flip side hosts are compelled to remove files when they receive a legal takedown notice from the copyright holders. This is why, in order to facilitate this procedure, HotFile provided an anti-piracy tool to Warner Brothers.

After Warner Brothers proceeded to those illegitimate takedowns, HotFile warned Warner Brothers to stop overusing their anti-piracy tool, but the abuse went on. The issue is all the more serious as someone who files a DMCA takedown request is required to state under penalty of perjury that he is authorised to do so by the copyright holder. Now, Warner Brothers never took the precaution of downloading the files they deleted; therefore they never verified whether they were legal owners of these contents or not.

This is a recurring problem and in the last months the number of invalid takedown requests sent out by copyright holders has increased dramatically. The DMCA does contain safeguards against abuse of the takedown process, but these clauses are not enforced. In a recent report published last year, Google noted that 37% of all DMCA notices they receive are not valid copyright claims, but the senders are never held responsible for their mistakes.

Warner Brothers is trying to take advantage of these issues in the case in point for they sought to rely on the Lenz case when they recently appeared before the Florida Court. In that case, a Californian judge had decided to present the issue to the jury. Warner Brothers now asks the Florida court to follow the Californian court which estimated at the time that the DMCA condemns a request as abusive only when the abuser is aware he does not own any rights on the deleted contents. That is why, in the Lenz case, the case was offered to the jury which had to examine the "*degree of conscience*" of the producer – 'Universal' in the Lenz case.

Warner Brothers wants to be able to delete files without having to verify them as it would otherwise engage their criminal liability. The producing company justifies its behaviour as a fight against copyright infringement and argues that because of the quantity and rapidity of new infringement on HotFile, it cannot download and verify every content of every file.

Last September, the Electronic Frontier Foundation (EFF) urged a federal judge to reject arguments from Warner Brothers Entertainment. It claims that the company's automated scheme to send copyright infringement notices absolves it of responsibility for the system's major flaws. The EFF is worried as these conducts hurt the principle of free speech on the Internet, arguing that broad automated takedown systems are incompatible with the DMCA law.

In France the "*Loi pour la confiance dans l'économie numérique*" (LCEN) also punishes these kinds of requests. Indeed the statute, which deals with the extent of hosting companies' liability, prohibits an alleged copyright owner from requesting the takedown of content he knows he has no rights on. The use of an automatic tool is not allowed in France, because this system would prevent the rights owners from knowing exactly which content they are asking the suppression of. This could lead to the take down of content on which they have no rights to begin with.

It is now up to the Florida court to decide whether it is possible or not for copyright owners to blindly remove content.

Lucile DE CASTELBAJAC

Carole GHASSEMI

Interview

Christine Laï
Directrice Générale de l'Union des Fabricants

Palimpseste : Pourriez-vous présenter votre parcours brièvement ?
Christine Laï : J'ai d'abord exercé la profession de magistrat au Parquet pendant 22 ans, avant de rejoindre l'Union des Fabricants en 2004 au poste de Directrice Générale. C'était pour moi un challenge, pour lequel j'ai conservé le plaisir de traiter de questions transversales et de travailler en équipe, tout en découvrant de nouvelles dimensions telles que la communication, largement absente de la magistrature.

P : Comment percevez-vous les conséquences de l'arrêt Nokia/Philips ?
CL : Les conséquences sont d'abord quantitatives. Le chiffre d'affaire de la douane a fondu de moitié en 2012 par rapport à 2011. Cet arrêt est un véritable séisme pour l'ensemble de l'Union européenne (UE), empêchant les douaniers de contrôler les marchandises en transit. Au principe posé par la Cour de justice viennent toutefois s'ajouter certaines nuances et exceptions. De même, la Commission européenne a publié des « *guidelines* » pour interpréter cet arrêt, qui n'interdisent pas formellement tout contrôle.

Les discussions sur la révision du Règlement n°13/83 n'ayant finalement rien tranché, ni pour, ni contre, l'intégration de cette prohibition du contrôle du transit, la prochaine étape est donc la révision du Règlement sur la marque communautaire et de la directive Marques, bien que le contexte soit délicat et le calendrier européen peu favorable…

Les conséquences sont par ailleurs qualitatives. Cet arrêt a abouti à une véritable dérégulation car chaque Etat membre a appliqué l'arrêt à sa manière à l'inverse de l'effet d'harmonisation des pratiques recherché au sein de l'UE. Par exemple, en France, plus aucun bien de transit n'est contrôlé. En Italie, en revanche, dès lors que le destinataire final n'est pas précisément indiqué, le bien est présumé ne pas être en transit et donc contrôlé.

De manière générale, les magistrats appliquent strictement le principe de territorialité de la Propriété Intellectuelle, à la base de l'arrêt Nokia-Philips. Or, ce principe heurte le monde des affaires, un monde global qui nécessite d'organiser la circulation des marchandises. On ne comprend pas, dans ce contexte, qu'un produit ne puisse être contrôlé à tout moment, surtout lorsque le titulaire de droits est protégé dans les trois pays concernés : d'origine, de transit et de destination.

Enfin, le signal politique envoyé au reste du monde, et notamment aux pays émergents, est que les biens de contrefaçon peuvent transiter sans entraves en Europe.

P : Constatez-vous une sensibilisation croissante de la population, et plus précisément des consommateurs aux dangers de la contrefaçon ?
CL : Nous réalisons régulièrement des sondages auprès de la population. En 2005, environ 35% pensait qu'acheter du faux n'était pas grave, contre 25% en 2012. Aujourd'hui la contrefaçon est associée à 82% à un comportement à connotation négative (illégal, dangereux, risqué). Pour le consommateur, un circuit de distribution légal demeure exclusif de la possibilité de trouver des contrefaçons, il considère en revanche les foires et marchés forains en premier lieu, puis Internet, comme les principaux vecteurs de contrefaçon. Les consommateurs sont donc aujourd'hui mieux instruits, plus critiques sur le phénomène.

P : De quels outils l'Unifab dispose-t-elle pour sensibiliser les acteurs sur Internet ?
CL : En France et plus généralement au sein de l'UE, les lois sont très détaillées, longues à élaborer, et par conséquent vite obsolètes face aux évolutions technologiques. La législation informatique, directive européenne et sa transposition (LCEN), sont complètement dépassées. Mais personne ne souhaite prendre l'initiative de « *rouvrir la boîte de Pandore* ».

Pendant ce temps, la cyber-contrefaçon se développe et s'immisce dans toutes les nouvelles fonctionnalités offertes par Internet. Il a fallu tirer les conséquences de cette situation de façon pragmatique en développant la signature de chartes entre différents acteurs regroupés par le désir de lutter contre la contrefaçon. Cette volonté a le mérite d'être constante face aux évolutions de la technique. Le législateur devrait encourager la production de ces chartes par des lois cadre, qui devraient notamment contenir un principe de bonne foi pour garantir les opérateurs techniques qui s'engagent ainsi.

Prouver la cyber-contrefaçon, faute d'outils d'investigation et de procédure spécifiques, et malgré la reconnaissance de cette forme aggravée de contrefaçon dans la loi LOFTI 2, est périlleux. La jurisprudence abondante construite autour des conditions requises pour valider un constat d'huissier sur Internet ou un « *coup d'achat* » en témoigne !

Il devient urgent de repenser la poursuite et la sanction de la cyber-contrefaçon avec de réels outils de procédure adaptés à cette forme particulière de cybercriminalité ; de permettre ainsi la saisie des noms de domaine des sites offrant de la contrefaçon, et pourquoi pas l'interdiction expresse de pratiquer le e-commerce à titre de sanction complémentaire. En bref, de rechercher la même efficacité pour réguler ces flux de fausses marchandises que celle mise en place dans le monde réel !

Cécile NG PAK LEUNG

Damien BONNEL