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 **:** La théorie de l'épuisement confrontée à la vente en ligne de fichiers numériques « d'occasion » : le support physique indispensable ?.....p.2
Décision du mois **:** La fin du débat doctrinal autour de l'article 5.2 de la Convention de Berne.....p.4
Brèves **:**.....p.5
>Proposition de règlement pour une modification du système d'enregistrement des marques
>L'activité de CPI ne peut avoir de caractère commercial
>La confirmation du statut d'éditeur pour la société Sedo

Article **:** Une nouvelle procédure de résolution des litiges en matière de noms de domaine.....p.6
Focus **:** The Interoperability of the VLC Media Player with the « Blu-Ray » Software : the HADOPI publishes its recommendation.....p.7
Interview **:** Jean-Michel FLU, Directeur Marques et Dessins & Modèles de l'Institut National de la Propriété Industrielle.....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

Nicolas BINCTIN
Enseignant à l'Université Paris XII

Palimpseste propose son 49ème numéro, rares sont les initiatives universitaires associant étudiants et monde professionnel connaissant un tel succès et une telle pérennité. La richesse de la matière constitue une aide sans aucun doute. Ce nouveau numéro en est le témoignage, s'articulant entre droit interne, droit de l'Union européenne et droit international, entre application de la norme et son évolution.

A l'heure où l'Union européenne souhaite engager une nouvelle négociation avec les Etats-Unis autour d'un accord de libre-échange, les sirènes de l'exception culturelle sonnent de toutes parts.

La Cour Suprême des Etats-Unis vient d'admettre l'épuisement international du droit de propriété pour les supports corporels volontairement mis en circulation (*Kirtsaeng, DBA Bluechristine99 v. John Wiley & Sons, Supreme Court,* 19 mars 2013), mais semble douter de son application aux supports incorporels. Le financement du développement de biens intellectuels reste à repenser, tout comme les modèles économiques de leur exploitation, et les Etats comme l'OCDE errent dans la quête d'un modèle fiscal pour cette nouvelle économie dématérialisée.

La propriété intellectuelle illustre les enjeux d'une société du savoir, ouverte, en réseau ; elle en traduit à la fois toutes les avancées, les richesses, les peurs et les doutes. Cette propriété intellectuelle, marqueur juridique de la créativité, est une opportunité de développement pour tous mais une remise en cause des situations acquises. Les Etats-Unis semblent fournir « la tête et les jambes », l'Asie pourrait donner le *La* mais l'Union européenne doit se mobiliser pour être le cœur/chœur de ce mouvement.

Palimpseste en donne le poult avec mesure ! Bonne lecture.

La théorie de l'épuisement confrontée à la vente en ligne de fichiers numériques « d'occasion » : le support physique indispensable ?

La théorie de l'épuisement des droits construite originellement pour les supports physiques

La libre circulation des produits et marchandises à l'intérieur du territoire communautaire a constitué dès l'origine l'un des fondements du marché commun. La réalisation d'un marché intérieur unifié a supposé que des dispositions tendant à la disparition des obstacles entravant la circulation des marchandises soient prises. Tel est le sens de l'article 34 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), prohibant entre les Etats Membres les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent. Parmi ces mesures figurent les droits de propriété intellectuelle dont les monopoles constituent une entrave à la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union Européenne.

La jurisprudence communautaire, confrontée à cette question, a élaboré la théorie de l'épuisement des droits, reprise par la suite par le législateur communautaire. Selon cette théorie, le droit de mise en circulation de l'auteur ou de ses ayants droit est épuisé lors de la première vente, sur le territoire de l'Union, d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, par son titulaire ou avec son consentement. Ainsi, l'acquéreur peut revendre le support de l'œuvre sans avoir à obtenir le consentement du titulaire des droits d'auteur.

A cet épuisement communautaire correspond la « *First Sale Doctrine* » en droit américain : après être apparue pour la première fois dans une décision de la Cour suprême du 1er juin 1908 (*aff. Bobbs-Merril Co. v. Strauss, 210 U.S. 339, 35*), elle a été codifiée par le Copyright Act de 1976.

Cependant, la doctrine reste partagée sur la question de savoir si l'épuisement est attaché au support contenant l'œuvre, certains auteurs affirment en effet que si l'œuvre est reproduite d'une autre façon, la théorie de l'épuisement ne doit pas jouer.

Or, cette problématique risque de s'imposer de plus en plus souvent. En effet, avec le développement des nouvelles technologies et face à une forte demande des consommateurs, le marché du livre/disque/vidéo se dématérialise d'avantage chaque année. De plus, parallèlement à ces sites de vente de fichiers dématérialisés, se développent des services de revente d'occasion en ligne tels que le site ReDigi qui propose aux utilisateurs de revendre leurs fichiers musicaux et bientôt également leurs ebooks.

Ces services posent évidemment de nombreux problèmes de propriété intellectuelle : aucune autorisation n'étant demandée à l'auteur lors de la revente des livres et des morceaux de musique, celui-ci peut-il empêcher la revente en arguant de ses droits sans que puisse lui être opposé leur épuisement ?

C'est à cette délicate question que les juridictions américaines ont dû récemment répondre concernant le site de revente de fichiers ReDigi.

L'affaire ReDigi aux Etats-Unis, une première décision en faveur des ayants droits

Ce site de revente de fichiers numériques fonctionne de manière très contestable du point de vue légal. Pour vendre de la musique sur le site, l'utilisateur doit avant tout télécharger un logiciel spécifique sur son ordinateur. Une fois installé, le programme analyse l'ordinateur pour établir une liste de fichiers musicaux qui vont être éligibles à la vente. Un fichier est éligible uniquement s'il a été acheté sur iTunes ou sur ReDigi. Le logiciel vérifie ensuite sur l'ordinateur et ses périphéries que l'utilisateur n'a pas gardé de la musique qui aurait été vendue ou téléchargée pour la vente. Cependant, le logiciel ne peut pas déceler les copies stockées sur d'autres disques durs. Si une copie est détectée, ReDigi enjoint à l'utilisateur de supprimer le fichier. Si le fichier n'est pas automatiquement ou volontairement supprimé, le compte de l'utilisateur sera suspendu.

Une fois la liste établie, l'utilisateur peut télécharger n'importe lesquels de ses fichiers vers le « *cloud locker* » permettant de sauvegarder ses morceaux de musique sur des serveurs distants. Une fois le fichier téléchargé, il est supprimé de l'ordinateur de l'utilisateur et se retrouve uniquement dans le nuage, le logiciel effaçant toute copie stockée sur l'ordinateur. Puis, une seconde vérification est faite : si ReDigi considère que le fichier n'a pas été altéré ou n'a pas déjà été offert à la vente par quelqu'un d'autre, le fichier est conservé dans le « *cloud locker* ».

Plusieurs choix s'offrent alors à l'utilisateur, il peut, soit simplement stocker et écouter en streaming le fichier pour un usage personnel, soit le vendre sur ReDigi. S'il choisit de vendre le fichier, il n'aura alors plus accès au fichier qui sera transféré à l'acquéreur qui pourra à son tour, le stocker sur son « *cloud locker* » et l'écouter en streaming, le revendre ou encore le télécharger sur son ordinateur.

Le 30 mars dernier, le juge américain a tranché sur la licéité du site donnant raison au label américain Capital Records. ReDigi se défendait en invoquant l'exception de « *fair use* » et la « *first sale doctrine* ». Dans cette affaire (*Capitol Records LLC v. ReDigi Inc.* No. 12-0095, 2012 U.S Dist, 30 mars 2013), le juge a refusé d'élargir cette dernière aux biens dématérialisés. Le revendeur devant forcément reproduire un nouveau fichier, différent de celui contenu dans son ordinateur, sur le serveur de ReDigi pour pouvoir revendre la chanson, le juge a considéré qu'il ne pouvait y avoir épuisement du droit. Ainsi la justice américaine considère que la doctrine du « *first sale* » est limitée aux biens matériels, tels que les CD-Rom que le

titulaire de droit met sur le marché.

Avec cette décision le juge renvoie la balle au Congrès sur l'opportunité d'élargir la théorie de l'épuisement du droit à ce genre de biens incorporels. Dans le *Digital Millenium Copyright Act*, le Copyright Office des Etats Unis avait toutefois déjà refusé la création d'une « *first sale doctrine* » numérique qui aurait permis l'application de cette théorie à la distribution des biens dématérialisés. Cependant, la solution pourrait être différente dans l'Union Européenne. En effet, la Cour de Justice en 2012 a rendu un arrêt reconnaissant l'épuisement du droit concernant la vente d'une copie d'un logiciel.

En Europe, la décision Usedsoft, premier pas vers la reconnaissance d'une revente des fichiers numériques d'occasion ?

L'arrêt du la CJUE du 3 juillet 2012 (*aff. C-128/11, UsedSoft GmbH/ Oracle International Corp.*) affirme clairement que l'épuisement du droit peut découler de la vente d'un bien immatériel.

En l'espèce, Oracle est une société créatrice de logiciels qu'elle met à disposition des entreprises via une licence en ligne. UsedSoft, une entreprise allemande, rachète les licences aux clients d'Oracle pour ensuite les revendre d'occasion. Oracle a soutenu que l'objet de l'épuisement du droit de distribution ne pouvait concerner que des biens tangibles et non des biens immatériels et que son consentement était donc requis lors de la revente.

Cependant, la Cour de Justice a considéré au contraire que l'article 4§2 de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs ne faisait aucune distinction en fonction de la forme, et qu'ainsi, la revente de logiciels dématérialisés d'occasion était licite puisque l'épuisement des droits avait eu lieu lors de la première vente.

Cet arrêt concerne exclusivement des licences de logiciels et il convient de se demander si cette solution serait transposable à la revente de fichiers vidéo ou audio.

Le cadre normatif applicable aujourd'hui aux œuvres autres que les logiciels semble moins favorable à la reconnaissance d'un épuisement des droits pour les biens culturels dématérialisés. En effet, la directive 2001/29 CE du 22 mai 2001 distingue les œuvres commercialisées sur un support physique et les services en ligne. Il pourrait alors être considéré que les œuvres disponibles sous une forme dématérialisée doivent être assimilées à des services en ligne faisant l'objet d'une communication au public : l'épuisement des droits serait alors inapplicable.

Néanmoins, la directive doit être resituée dans son temps. Elle a été adoptée au début des années 2000, à une époque où il n'était pas encore possible d'imaginer l'ampleur que prendrait le marché de l'immatériel.

Le téléchargement de fichiers musicaux, ebooks s'écarte d'un service en ligne car il se substitue au marché du disque, des livres, des supports matériels.

Cependant pour que le droit du titulaire s'épuise, une vente et donc nécessairement un transfert de propriété doit avoir lieu. Il faudrait alors que le cédant détruise toute copie du fichier. La théorie de l'épuisement du droit ne pose aucun problème concernant les CDs, livres ou DVDs ; le vendeur est forcément dessaisi de l'objet lors de la revente. Mais, dans le cas d'un produit dématérialisé – qui peut se dupliquer à l'infini – la preuve du dessaisissement est impossible à rapporter.

Le principal danger dans l'élargissement de cette théorie aux biens immatériels réside alors dans le fait qu'il ne soit pas possible de s'assurer de la disparition de toute copie du fichier revendu. La somme perçue lors de la revente viendrait ainsi enrichir le cédant sans qu'il n'ait été réellement dépossédé du produit !

Tant qu'un cadre normatif nouveau n'aura pas été adopté, la reconnaissance de l'épuisement du droit pour les produits culturels dématérialisés semble dangereuse. Une décision récente de la Cour fédérale de Bielefeld (Allemagne) va dans ce sens en refusant de reconnaître un épuisement des droits d'auteur concernant la revente d'ebooks. Il semblerait que la jurisprudence UsedSoft ne soit pas prête à s'étendre au-delà des logiciels.

Il est certain que le marché du numérique est en pleine évolution et commence à supplanter le marché du disque et du livre papier. Or il serait choquant de considérer que l'évolution technologique engendre des solutions différentes.

Bien que les juges américains n'aient pas reconnu la licéité de son site, Redigi continue à se développer et se lance également dans la revente d'ebooks d'occasion. De leur côté, les deux géants de la vente en ligne Amazon et Apple ont déjà déposé des brevets pour mettre en place une plateforme de vente de fichiers musicaux, vidéos et ebooks d'occasion.

Afin de contourner ces difficultés, un accord avec les auteurs et éditeurs serait envisageable, dans lequel ils donneraient leur autorisation pour les reventes en contrepartie d'une rémunération. Les titulaires de droits se verraient ainsi reconnaître un monopole sur le marché d'occasion… Affaire à suivre.

Lucile DE CASTELBAJAC

Constance LE TARNEC

La fin du débat doctrinal autour de l'article 5.2 de la Convention de Berne

Par un arrêt du 10 avril 2013 (Civ. 1ère, 10 avril 2013, n°347 FS-P+B+R+I), la Première chambre civile de la Cour de cassation vient clore la querelle doctrinale sur le point de savoir si la règle de conflit de lois de l'article 5.2 de la Convention de Berne inclut les questions relatives à l'existence du droit d'auteur, et notamment celle de la titularité des droits sur une œuvre.

En l'espèce, un reporter-cameraman au service d'une société américaine qui exploite une chaîne de télévision américaine, a été licencié. Il saisit donc le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d'auteur du fait de l'exploitation non autorisée des reportages et documentaires dont il dit être l'auteur.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 décembre 2000, le déboute de ses demandes au titre du droit d'auteur, aux motifs que l'article 5.2 de la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l'auteur et de l'œuvre, mais qu'il ne fournit pas d'indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, ou à leur cession. Dans le silence de ce texte, elle en conclut qu'il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de lois.

La Cour de cassation casse et annule cette décision d'appel au visa de l'article 5.2 de la Convention de Berne dont elle rappelle les termes. Elle considère que « *la détermination du titulaire initial des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l'article 5.2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée* ».

L'article 5.2 a vocation à s'appliquer en matière de contrefaçon, puisqu'il dispose que « *l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation où la protection est réclamée* ». Dans ce cas, la jurisprudence a considéré qu'il fallait appliquer la loi du pays sur le territoire duquel les actes de contrefaçon s'étaient déroulés.

En revanche, la question s'est posée de savoir si cet article incluait également les questions relatives à l'existence du droit d'auteur. Le droit positif n'étant pas clair, la doctrine s'est divisée.

Un courant doctrinal a eu tendance à soustraire ces questions à la catégorie de l'article 5.2 et à les placer sous l'empire de la loi du pays d'origine de l'œuvre, considérant qu'il est plus simple de s'en remettre à une seule et même loi servant de point de repère unique. Cette position a été défendue par la cour d'appel de Paris dans l'affaire Almax International (CA Paris, ch. 4, sect. B, 14 mars 1991), où elle a considéré qu'en l'absence de toute indication donnée par la Convention de Berne sur la loi applicable aux bénéficiaires des droits, il convenait de revenir au droit commun qui prévoit l'application de la loi du pays d'origine.

Ceci renvoie à l'arrêt Le Chant du Monde (Cass. civ. 1ère, 22 déc. 1959) dans lequel la Cour de cassation distingue deux catégories : d'une part, l'existence du droit, pour laquelle on applique la loi du pays d'origine de l'œuvre, et d'autre part, l'exercice du droit, pour lequel il faut renvoyer à la loi du pays où l'atteinte à été commise, ce qui correspond à la loi du pays où la protection est demandée.

Force est de constater qu'en l'espèce, la solution de cet arrêt fondateur du droit d'auteur international français a été renversée. En effet, la juridiction suprême repousse le courant doctrinal suivi par la cour d'appel de Paris qui estimait qu'en raison du mutisme de la Convention de Berne, il fallait s'en remettre au droit commun français (et donc à la jurisprudence Le Chant du Monde).

Un second courant doctrinal a estimé qu'il fallait intégrer la question de l'existence de la protection dans l'article 5.2. Il soutenait d'une part, qu'il fallait évincer la loi du pays d'origine et, d'autre part, qu'il fallait appliquer la même loi au régime de protection et à la caractérisation de la contrefaçon afin d'assurer une unité de loi applicable. Toutefois, cette tendance entraîne une territorialisation du droit d'auteur puisque chaque pays où la protection est réclamée doit apprécier l'existence de la protection selon son droit interne. Dans l'affaire David Copperfield (TGI Paris, 3e ch., 20 déc. 1996), le tribunal a considéré, en application de l'article 5.2, que le caractère protégeable ainsi que la titularité des droits sur un tour de magie étaient déterminés par la loi du pays dans lequel la protection était revendiquée.

Dans le récent arrêt de la Cour de cassation que nous commentons, c'est manifestement cette dernière conception qui l'emporte. La Cour retient donc une interprétation large de la catégorie de la règle de conflit de lois figurant à l'article 5.2 de la Convention de Berne : bien que la question de la détermination de la titularité des droits n'y soit pas expressément mentionnée, il faut désormais considérer qu'elle y est incluse, ce qui conduit à appliquer de manière uniforme la loi du pays où la protection est réclamée.

Cécile NG PAK LEUNG

Pauline PICARDA

Brèves

Proposition de règlement pour une modification du système d'enregistrement des marques

Le 27 mars dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de réforme de l'ensemble du droit des marques. Cette refonte, annoncée dès 2008, a pour principal objectif de simplifier l'enregistrement d'une marque nationale ou communautaire, afin de rendre la protection plus efficace et plus accessible. Ainsi, trois textes européens devraient être modifiés : la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, le règlement sur la marque communautaire, bientôt « marque européenne » et le règlement relatif aux taxes à payer devant l'OHMI, désormais « agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles ».

Afin de moderniser la législation et d'accroître la sécurité juridique, la Commission, propose de préciser les droits conférés par les marques. La nécessité d'une représentation graphique serait supprimée de la définition des marques afin de leur offrir une plus large protection.

La nouvelle directive devrait harmoniser les règles de désignation et de classification des produits ou services. Les Etats devraient mettre en place devant leurs offices nationaux une procédure d'opposition administrative efficiente et rapide. Il est également proposé que soit créée une procédure d'annulation administrative permettant de contester la validité d'une marque devant ces mêmes offices, au lieu d'avoir recours aux tribunaux judiciaires.

Point important, la Commission introduit le droit pour les titulaires de marques d'empêcher des tiers d'introduire sur le territoire douanier de l'Union des produits contrefaisants et provenant de pays tiers, qu'ils aient été mis en libre pratique ou non. La Commission déjoue donc l'arrêt Nokia/Philips de la Cour de justice du 1er décembre 2011 (C-446/09 et C-495/09), qui ne permettait aux titulaires de retenir de telles marchandises qu'en cas d'introduction pour une commercialisation au sein de l'Union.

La modification du règlement relatif aux taxes à payer devant l'OHMI a pour but de réduire le coût d'enregistrement d'une marque, quelle soit nationale ou européenne. Il sera possible de payer une taxe à coût réduit permettant d'obtenir la protection pour une seule classe de produits ou services au lieu de trois actuellement.

L'activité de CPI ne peut avoir de caractère commercial

Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 avril 2013 (n°12-17905), les juges affirment pour la première fois que l'activité de conseil en propriété industrielle (CPI) ne peut constituer en aucun cas une activité commerciale.

Un cabinet de CPI réclamait des dommages-intérêts à la suite du départ jugé brutal d'un de ses clients. Afin d'appliquer l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, sanctionnant la rupture abusive de relations commerciales établies, la partie demanderesse au pourvoi invoque que son activité doit être qualifiée de commerciale, dès lors qu'elle l'exerce sous forme de société commerciale par actions simplifiée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2012, au motif que l'article L. 422-12 1° du Code de la propriété intellectuelle dispose que la profession de CPI est incompatible avec toute activité de caractère commercial. Dès lors, on ne peut lui appliquer l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

De plus, en l'espèce, la chambre commerciale retient que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a pu retenir que la rupture des relations entre le client et le cabinet de CPI ne présentait aucun caractère abusif ou vexatoire.

La confirmation du statut d'éditeur pour la société Sedo

C'est le statut d'éditeur, qui a été reconnu à la société Sedo. Cette société propose un service de parking des noms de domaine et un système de vente et mise aux enchères. La société Dreamnex avait fait assigner celle-ci en contrefaçon de marque notamment devant le Tribunal de grande instance de Paris, ayant constaté qu'elle proposait à la vente aux enchères en ligne des noms de domaine proches de sa marque.

Dans un jugement du 12 mars 2010, les juges du fond ont condamné la société Sedo pour contrefaçon et lui ont refusé la qualité d'hébergeur au sens de l'article 6 I 2° de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN). En appel, la société Sedo faisait valoir qu'au titre de son activité, tout était automatisé et qu'il n'y avait aucune intervention de sa part.

La cour d'appel dans un arrêt du 17 avril 2013 a approuvé les juges de première instance. Elle rappelle que le site internet de la société visait le public français et que de ce seul fait la société doit être regardée comme établie en France et donc soumise à la LCEN.

Par ailleurs, la société Sedo ne pouvait prétendre avoir eu un comportement neutre en raison de la présentation des offres sur les pages du site, de leur promotion et de ses actions sur le contenu des pages. Elle avait donc bien eu un rôle actif de nature à lui « *conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres* ».

Juliette TERRIOUX

Sophie GRANDCHAMP

Une nouvelle procédure de résolution des litiges en matière de noms de domaine

Dans un communiqué de presse du 11 mars 2013, l'AFNIC (l'association en charge de la gestion des extensions françaises de l'Internet) a annoncé le lancement d'une consultation publique ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle procédure de règlement des litiges en matière de noms de domaine qui s'est achevée le 2 avril dernier. Il s'agit d'une nouvelle procédure alternative de résolution des litiges (PARL) permettant aux ayants droit, qui estiment qu'un tiers a porté atteinte à leurs droits en déposant un nom de domaine ou en l'utilisant d'une manière qui leur porte préjudice, de soumettre leur litige à un expert désigné par le Centre de l'OMPI. Au terme de cette consultation, l'AFNIC et le Centre de l'OMPI vont réaliser un pré-règlement de la PARL « *OMPI EXPERTS* » pour approbation par les services du ministre chargé des communications électroniques.

Les noms de domaine de l'Internet représentent aujourd'hui des enjeux dont l'importance ne cesse de croître. Étant par nature unique, il peut arriver que plusieurs personnes s'estiment fondées à revendiquer des droits sur un même nom de domaine. De même, de nombreuses pratiques sont apparues que le droit de la propriété intellectuelle peine parfois à réprimer telles que le cybersquatting, le typosquatting ou encore les pages parking, détournant les internautes des sites visés.

Initialement gérée par l'OMPI, la PARL relative aux extensions françaises de l'Internet (« .fr ») fut par la suite confiée à la procédure SYRELI, entrée en vigueur le 21 novembre 2011, visée à l'article L.45-6 du code des postes et des communications électroniques. Ainsi, l'arrivée prochaine de la procédure OMPI EXPERTS procède moins d'une nouveauté que d'une réhabilitation de l'ancienne PARL.

Cette procédure se veut une voie supplémentaire offerte aux ayants droit, qui viendra compléter la PARL SYRELI. Les deux procédures seront alternatives et exclusives l'une de l'autre. Autrement dit, le requérant devra choisir l'une ou l'autre sans pouvoir recourir à l'une puis à l'autre, la seconde ne pouvant constituer une voie de recours à la première. Aussi, dans les deux cas, les décisions rendues seront susceptibles d'un recours devant le juge judiciaire.

De nombreuses différences sont d'ores et déjà à constater entre les deux PARL. D'abord, aucun des engagements financiers pris par l'AFNIC concernant SYRELI ne s'appliqueront à la PARL « *OMPI EXPERTS* ». De même, dans la procédure SYRELI, les décisions sont rendues par le Collège de l'AFNIC, contrairement à la nouvelle PARL dans laquelle les décisions seront rendues par un expert sélectionné et désigné par l'AFNIC et le Centre de l'OMPI. De plus, les coûts d'accès aux différentes procédures seront distincts, et celui de la nouvelle procédure comprendra les taxes et honoraires fixés par le Centre de l'OMPI. Ainsi, il est probable que la procédure OMPI EXPERTS soit plus onéreuse que la précédente compte tenu des rémunérations allouées aux experts.

La consultation publique récemment menée a eu pour principal souci de déterminer les règles de sélection des experts qui rendront les décisions. Aussi, il a été proposé que cette sélection incombe à une commission composée à la fois de membres issus du personnel de l'AFNIC et de membres issus du personnel du Centre de l'OMPI. Cette commission étudierait de façon indépendante les dossiers de chaque candidat, en vérifiant que les conditions requises sont remplies. La sélection des experts est d'autant plus importante qu'une fois désigné, l'AFNIC préconise dans son rapport que ni le requérant ni le titulaire ne puissent refuser cet expert.

Le caractère public, objectif et non discriminatoire des critères de sélection requis, devra prévaloir. Aussi, il est proposé que l'expert ait la qualité de juriste qualifié en droit français, ayant au minimum 10 ans d'expérience dans le secteur de la propriété intellectuelle et des noms de domaine, participant régulièrement à des formations en la matière, n'exerçant aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission, et il ne doit pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire et/ou judiciaire durant les trois dernières années.

Dans son rapport d'avancement du projet, l'AFNIC préconise une absence de *numerus clausus* du nombre d'experts et propose que ces derniers soient inscrits pour une durée de cinq ans renouvelable. Enfin, un certain nombre de règles déontologiques devront être respectées par les experts, dominées par les principes d'impartialité et d'indépendance, notamment par l'absence d'intérêt personnel ou économique dans le résultat de la résolution des litiges.

Avec plus de 25 000 litiges administrés depuis 2012 en matière de noms de domaine, l'expérience du Centre de l'OMPI ne peut être que profitable aux requérants et titulaires de droit désireux de soumettre leurs litiges à un expert désigné par le Centre de l'OMPI.

Véronique MAUDUIT

Damien BONNEL

The Interoperability of the VLC Media Player with the « Blu-Ray » Software : the HADOPI publishes its recommendation

VideoLAN is an association that was founded by French engineers in the early 2000s and which edits the famous and otherwise free video player « VLC Media Player ». To this day, it has been downloaded more than a billion times world-wide.

The success of the VLC Media Player is partly due to its ability to read a great variety of video formats. However, it is still unauthorized to read the « Blu-Ray » format. Yet, the European directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright law, while authorizing the use of Digital Rights Management (DRM), still requires that video content remain playable on any media player without restriction.

In France, one of the missions of the HADOPI (law promoting the distribution and protection of creative works on the internet) is to insure and enforce the interoperability between media systems.

In this context, VideoLAN asked the HADOPI if it could make available for downloading a version of its VLC software that could play DRM protected Blu-Ray disks without otherwise violating any rights.

The HADOPI responded that DRMs were aimed at protecting creative works by preventing the making of unauthorized copies – not preventing media interoperability. Interoperability is not a notion directly defined by French law, but the parliamentary works that preceded the enactment of the French DADVSI law defines it as the ability for a software to work with any other software or system.

The HADOPI lists three ways of circumventing copyright law : license agreements, copyright exceptions as defined in the Intellectual Property Code and the HADOPI dispute settlement mechanism.

Reverse engineering and decompilation legal exceptions

VideoLAN wanted to know if it could rely on two of the legal exceptions listed at article L.122-6-1 of the Intellectual Property Code : reverse engineering and decompilation.

The reverse engineering exception allows people to understand how a software works. Yet, the HADOPI rejected this argument because VideoLAN is not strictly speaking seeking to study the « Blu-Ray » technology. Moreover, reverse engineering would not give VideoLAN access to all the information it needs (such as encryption keys) to achieve interoperability.

One the other hand, the decompilation exception sets a number of conditions under which users are allowed to reproduce a software code in order to ensure interoperability. This exception is broader than reverse engineering and could be applied to « Blu-Ray » non software information but the HADOPI made it clear that this exception cannot be raised when the information used to decompile was not spontaneously provided by the rights holders.

Moreover, this particular exception cannot be raised when decompilation is only used as a means to prevent the effectiveness of DRM by circumventing them.

The HADOPI therefore concluded that VideoLAN could not rely on these two exceptions and make available for free a software that would circumvent all the « Blu-Ray » DRM without the rights holders authorization.

License agreements and HADOPI dispute settlement mechanism

The HADOPI suggested that VideoLAN signed a licensing contract with the DRM rights holders first, as the association never contacted them about this subject. The main problem is that VideoLAN would probably be unwilling to pay for such a license.

The HADOPI otherwise reminded VideoLAN that it could still use the HADOPI's dispute settlement mechanism to achieve interoperability between the VLC Media Player and the « Blu-Ray » technology. If this worked, VideoLAN could access all the protected information by the DRM provided that two conditions be met :

- First, VideoLAN would have to pay some kind of a monetary compensation, something that the association – which is editing a free software – is still unwilling to do.
- Secondly, even if the DRM source code was released, the right holder could withdraw its authorization either by proving that VideoLAN fails to protect efficiently the confidential information it was given to circumvent the DRM or by proving that the efficiency of the DRM is diminished, even if they have already been circumvented by other means.

Finally, the HADOPI suggested that the Parliament open the referral of disputes settlement mechanism to accredited consumer associations, which is understandable as consumers are the first concerned by this issue.

Jean-Baptiste Kempf – the CEO of VideoLAN – expressed his dissatisfaction to the media, explaining that the HADOPI failed to answer the problem properly in restraining it to the « Blue-Ray » technology issue. He also explained he had also hoped for technical answers, not just legal ones.

Jacques Toubon – a member of the HADOPI – replied that HADOPI had correctly answered the issue in providing VideoLaN with a means of resolution through the dispute settlement mechanism. Moreover, he expressed the need to create specific legal measures so the case be resolved quickly.

One can wonder how the future of this case will go as the Mission Lescure openly questioned the efficiency of the HADOPI.

Bérénice AMAUDRIC DU CHAFFAUT

Interview

Jean-Michel FLU
Directeur Marques et Dessins & Modèles de l'Institut National de la Propriété Industrielle

Palimpseste : Pouvez-vous nous présenter votre parcours en quelques mots ?

Jean-Michel Flu : J'ai commencé ma carrière dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle à Paris avant de rejoindre le groupe Bongrain en qualité de Directeur de la Propriété Industrielle, puis le groupe Japan Tobacco International en tant que Vice-Président en charge de la Propriété Intellectuelle. Au mois de juillet 2012, j'ai rejoint le comité de direction de l'INPI pour animer et diriger la direction des Marques, Dessins & Modèles. Notre équipe est composée d'une centaine de personnes avec quatre départements : Examen des marques, Opposition, Logistique et Dessins & Modèles.

P : Quelle est la stratégie de l'INPI en matière de marques et de dessins & modèles ?

JMF : L'INPI joue un rôle majeur dans le processus de création de valeur au service du développement de l'économie et des entreprises. Au delà de notre cœur de métier, l'examen et la délivrance de titres de propriété industrielle, nous devons fournir à nos clients l'information et les outils dont ils ont besoin pour se développer par et grâce à la propriété industrielle, avec, en particulier, des marques et des dessins & modèles solides et performants.

P : Quel est l'usage fait du système de dépôt électronique de marque ?

JMF : L'INPI est le premier office national en Europe en nombre de dépôts de marques, avec 86 000 dépôts effectués en France en 2012. Environ 77% de ces dépôts sont réalisés par voie électronique, et cette pratique est en progression constante depuis son introduction en 2008. Nos clients qui utilisent ce type de dépôt sont en majorité de petites structures, des PME, des entreprises individuelles, ou encore des personnes physiques. Ce qui ne signifie pas que les grands groupes ne font pas de dépôts de marques en ligne !

P : Envisagez-vous d'ouvrir la voie de ce dépôt électronique aux renouvellements de marque et aux dépôts de dessins & modèles ?

JMF : Oui, absolument. L'INPI est résolument engagé dans une démarche de dématérialisation de ses procédures. Notre ambition est d'ouvrir le renouvellement des marques en ligne dès 2014, avec une amélioration du système actuel par le biais de solutions plus performantes.

En matière de dessins & modèles, nous souhaitons mettre en place un dépôt électronique dans les trois prochaines années, le temps de permettre une évolution des métiers.

P : Les enregistrements de marques non conventionnelles sont-ils fréquents (sonores et olfactives) ?

JMF : Les signes non-conventionnels font l'objet de très peu de dépôts de marques en France. On compte moins d'une dizaine de marques sonores par an, déposées essentiellement sous forme de partitions. Quant aux marques olfactives, elles ont pu exceptionnellement être acceptées par l'OHMI dans le passé, mais elles ont toujours été refusées par l'INPI car elles ne remplissent pas la condition de représentation graphique de l'article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Le principe de leur protection est communément admis, mais l'état de la technique ne permet pas de représenter une odeur en respectant les critères posés par la Cour de justice dans l'arrêt Sieckmann (*CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00*), à savoir une représentation graphique claire, précise, accessible et durable. Notons que la Commission européenne, dans ses propositions de révision du système des marques en Europe publiées le 27 mars 2013, suggère de supprimer l'exigence de représentation graphique des marques.

P : La technique de l'enveloppe Soleau est-elle souvent utilisée ?

JMF : L'enveloppe Soleau rencontre toujours beaucoup de succès dans notre pays : 30 000 à 32 000 enveloppes Soleau sont réceptionnées à l'INPI chaque année, et ce nombre est stable depuis cinq ans. C'est un moyen de preuve pratique et peu onéreux, ce qui explique pourquoi il est tant plébiscité par les créateurs. Il convient néanmoins de ne pas le confondre avec un titre de propriété industrielle.

P : Quels sont les projets de l'INPI pour les années à venir ?

JMF : L'INPI s'est doté d'un plan stratégique à 10 ans qui doit permettre de faire face aux évolutions de notre environnement et des enjeux qui en découlent. La première étape est constituée d'un contrat d'objectifs et de performance ambitieux pour les années 2013 – 2016 dont vous pourrez bientôt découvrir les grands axes sur notre site www.inpi.fr. Bien entendu, les marques et les dessins & modèles y occupent une place de choix !

Carole GHASSEMI

Paola PICCOLI