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 : Le projet de réforme par la Commission européenne du système des marques en Europe.....p.2

Décision du mois **:** Détermination du régime applicable au musicien interprétant la musique originale d'une œuvre audiovisuelle.....p.4

Brèves **:** p.5
> Décret n°2013-596 du 8 juillet 2013 : Suppression de la coupure de l'accès à Internet en cas de négligence caractérisée
> Isabel Marant autorisée à retirer elle-même d'un site les annonces de contrefaçons de ses créations
> Adoption du nouveau Règlement (UE) n°608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Article **:** La démocratisation des imprimantes 3D face au droit de la propriété intellectuelle.....p.6

Focus **:** The notion of public performance in the *Aereo* case.....p.7

Interview **:** Me Olivier Chatel, *Avocat au cabinet Chatel-Bluzat*.....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

Christophe CARON
Professeur agrégé à la faculté de droit Paris XII
Fondateur et directeur du Master II Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée
Avocat à la Cour (Cabinet Christophe Caron)

LE DROIT D'AUTEUR À L'ECOLE DE LA REPUBLIQUE

Début juillet, alors que la talentueuse et sympathique dixième promotion du Master 2 de droit de la propriété intellectuelle appliquée était en train de quitter les bancs de la Faculté de droit pour laisser la place à la suivante, le droit d'auteur a été réformé de façon quasi-confidentielle.

En effet, l'article 77 de la loi *Peillon* du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République a étendu le domaine d'application de l'exception pédagogique. Lorsque reculent les frontières de son monopole, le droit d'auteur participe donc apparemment à la refondation de l'école de la République qui, pourtant, ne sensibilise pas suffisamment les élèves à sa légitime défense.

Désormais, les œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit ne sont plus exclues du domaine de l'exception. On sait que l'exception ne permet d'utiliser librement que des extraits d'œuvres. Il est donc désormais possible d'utiliser licitement un extrait d'une base de données numérique à des fins d'enseignement. Mais l'exception, ainsi libellée, ne couvre-t-elle pas l'intégralité de l'usage qui peut être fait de telles œuvres ? En effet, une base de données numérique scientifique, destinée à un public universitaire, n'est forcément utilisée que par extrait ! Dès lors, une telle exception respecte-t-elle le test des trois étapes ? Et ne risque-t-elle pas de décourager les éditeurs scientifiques d'investir dans les publications numériques ?

Ces dernières sont pourtant bien utiles pour que les futures promotions du Master 2 apprennent le droit de la propriété intellectuelle et rédigent la revue « Palimpseste » dont le cinquantième numéro coïncide avec les dix ans du diplôme.

Le projet de réforme par la Commission européenne du système des marques en Europe

Le 27 mars 2013, la Commission européenne a présenté un projet de réforme visant à rendre plus rapide, plus accessible, plus fiable et moins coûteux le système des marques dans l'Union européenne tout en garantissant la coexistence des marques nationales et communautaires. Ce projet comprend trois initiatives : la réforme de la Directive sur les marques de 1989, actuellement codifiée dans la Directive 2008/95/CE ; la réforme du Règlement sur la marque communautaire de 1994, actuellement codifié dans le Règlement 207/2009/CE et la révision du Règlement 2869/95 relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Les deux premières réformes, sujets de cette chronique, voient le jour deux ans après la publication par le Max Planck Institute, en février 2011, d'une étude intitulée « *Study on the Overall Functioning of the European Trademark System* », qui se présente comme une analyse du système de marques existant. Cette dernière en identifiait alors les faiblesses et les éléments d'amélioration possibles. Quels sont les objectifs de ces deux réformes et quels changements apportent-ils ?

Le projet de révision du Règlement sur la marque communautaire se présente comme ayant pour objectif : i) d'adapter la terminologie utilisée en tenant compte des changements introduits par le Traité de Lisbonne ; ii) de rationaliser la procédure d'obtention de la marque communautaire ; iii) d'accroitre la sécurité juridique en éliminant les ambiguïtés existantes ; iv) d'établir une coopération entre l'OHMI et les offices nationaux afin d'avoir une convergence des pratiques et la mise en place d'outils communs ; v) et enfin, d'aligner le cadre législatif sur l'article 290 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Ce dernier prévoit que le Parlement et le Conseil peuvent déléguer à la Commission européenne le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif même.

De son côté, le projet de révision de la Directive, a pour objectif de : i) moderniser les dispositions existantes ; ii) rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire ; iii) faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'OHMI.

Bien que la Commission européenne ait présenté les différents amendements comme de simples améliorations qui ne viseront pas à modifier drastiquement le système de marques actuel, les titulaires de droits semblent plus réservés. Ces derniers perçoivent les différentes propositions comme des sources possibles de confusion et d'insécurité juridique. Or, force est de constater qu'à côté d'amendements purement formels, l'on distingue plusieurs propositions susceptibles de remettre en question d'importants aspects du droit des marques européen.

En effet si le changement de l'appellation « *marque communautaire* » en « *marque européenne* » ou la volonté de rebaptiser l'OHMI en « *Agence de l'Union européenne pour les marques et les dessins et modèles* » ne présentent pas de difficultés, d'autres initiatives de la Commission européenne inquiètent les titulaires de droits.

Alors que, dans certains cas, la Commission européenne a démontré qu'elle veut intégrer les principes dégagés ces dernières années par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'on observe que dans d'autres hypothèses, elle semble au contraire vouloir s'en affranchir.

Ainsi, s'agissant des types de signes susceptibles de constituer une marque, l'article 4 de la proposition de révision du Règlement et l'article 3 du projet de réforme de la Directive Marques opèrent un changement de définition puisqu'est éliminée l'exigence de représentation graphique. Si cette modification devait être acceptée, il deviendrait beaucoup plus facile d'enregistrer des marques non conventionnelles, notamment des marques olfactives. Il faut rappeler qu'à ce jour, comme précisé par la jurisprudence de la CJUE, même si une marque peut être constituée d'un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, ledit signe doit pouvoir faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective (*CJCE, 12 décembre 2002, C-273/00, aff. Sieckmann*).

Concernant les motifs absolus de refus ou de nullité d'une marque, l'article 4 du projet de réforme de la Directive apporte certaines précisions. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes pour lesquels il existe des motifs absolus de refus même si a) ces motifs existent dans d'autres États membres que ceux où la demande d'enregistrement a été déposée ou b) s'ils existent uniquement lorsqu'une marque en langue étrangère est traduite ou transcrite dans une langue officielle ou dans des caractères en usage dans les États membres.

La première hypothèse semble ainsi écarter le principe consacré dans l'arrêt Matratzen-Concord (*CJCE, 9 mars 2006, C-421/04*). Dans cet arrêt, la Cour de justice énonce que l'article 3 de la directive 89/104/CEE, concernant les motifs absolus de refus, ne fait pas obstacle à l'enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d'un vocable emprunté à la langue d'un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou dans lequel il est descriptif des produits ou des services couverts dans le dépôt. Il existe cependant un tempérament puisque la règle énoncée ne s'applique pas si les milieux intéressés de l'État membre dans lequel l'enregistrement est demandé sont aptes à identifier la signification de ce vocable.

Cette proposition d'amendement a été perçue par les titulaires de droits comme ne respectant pas le principe de territorialité propre au droit de marques et comme une harmonisation trop forte des dispositions concernant les marques nationales et celles relatives aux marques communautaires.

S'agissant ensuite des droits conférés par la marque, l'article 10 du projet de réforme de la Directive apporte une précision importante en cas d'identité des signes et des produits et services. En effet, il y est indiqué que le titulaire d'une marque enregistrée est habilité à interdire aux tiers de faire usage de son signe dans la vie des affaires seulement si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction d'origine de la marque. Cette précision semble écarter les cas mis en lumière par la jurisprudence de la CJUE qui a dégagé de nouvelles fonctions de la marque telles que celles de qualité, d'investissement, de communication et de publicité (*CJCE, 18 juin 2009, C-487/07, aff. L'Oréal c/Bellure*).

Concernant la perte des droits sur la marque, l'article 47 du projet de réforme de la Directive prévoit l'ajout d'une disposition qui imposerait aux Etats membres d'adopter une procédure administrative permettant de demander la déchéance des droits conférés par une marque ou la nullité d'une marque devant leurs offices. Cette procédure pourrait être introduite par toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'ester en justice. Les titulaires de droits ont perçu cette proposition comme un moyen d'accélérer la procédure de révocation et d'invalidation d'une marque mais également comme une source potentielle d'insécurité juridique et cela pour deux raisons : tout d'abord car les offices nationaux ne disposent pas de mêmes ressources que l'OHMI ; ensuite car cette procédure pourrait être introduite par quiconque sans besoin de prouver un intérêt légitime.

D'autre part, c'est avec surprise que l'article 9.5 de la proposition de révision du Règlement et l'article 10.5 du projet de réforme de la Directive prévoient que « *Le titulaire d'une marque européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans le cadre d'une activité commerciale, sur le territoire douanier de l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque* ».

Cette disposition pourrait marquer un revirement de la jurisprudence Philips/Nokia en matière de marchandises en transit (*CJUE, 1er décembre 2011, aff. jointes C 446/09 et C 495/09*) qui prévoit qu'afin de pouvoir saisir les biens prétendument contrefaisants il doit être prouvé qu'ils sont destinées à une mise en vente dans l'Union européenne.

La réforme de la Directive Marques et la révision du Règlement sur la marque communautaire sont des propositions législatives qui doivent être adoptées par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure de la codécision. Depuis la publication des propositions de réforme de la part de la Commission européenne en mars dernier, les titulaires de droits ont envoyé leurs commentaires à Mme Cécila Wikström, rapporteur au sein de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, qui a publié son rapport le 31 juillet dernier.

Les autres membres de la Commission des affaires juridiques pourront proposer des amendements supplémentaires jusqu'au 26 septembre prochain. La date du vote du texte final au Parlement n'est pas encore fixée mais Kerstin Jorna, Directeur du service propriété intellectuelle au sein de la Direction Générale Marché Intérieur et Services de la Commission européenne, s'est montrée confiante lors d'une réunion avec l'Association française des entreprises privées et a dit espérer que le projet de réforme soit adopté avant la fin de la législature prévue pour l'année prochaine.

Paola PICCOLI

Véronique MAUDUIT

Détermination du régime applicable au musicien interprétant la musique originale d'une œuvre audiovisuelle

L'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 29 mai 2013 semble avoir mis un point final à une controverse vieille de plus de vingt ans portant sur la détermination du régime applicable au musicien interprétant la musique originale d'une œuvre audiovisuelle.

En l'espèce, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM) reproche à l'Institut national de l'audiovisuel (INA) d'avoir commercialisé, sous forme d'un vidéogramme, l'enregistrement de l'interprétation de la pièce *Le Bourgeois gentilhomme* de Molière sans l'autorisation des trente-et-un musiciens interprétant la musique. Cette représentation avait été diffusée par l'Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) en 1968.

Dans cette affaire, la Cour de cassation devait trancher la question de savoir si un musicien engagé pour interpréter la musique originale d'une œuvre audiovisuelle participe ou non à la réalisation de celle-ci. Une réponse affirmative entrainait l'application de la présomption de cession au bénéfice du producteur de l'œuvre audiovisuelle visée à l'article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). A l'inverse, une réponse négative impliquait la mise en œuvre du régime de droit commun des artistes-interprètes visé à l'article L.212-3 du même Code qui soumet à l'autorisation de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Aussi, l'enjeu était de déterminer les champs d'application respectifs des articles L.212-3 et L.212-4 du CPI.

Une décision attendue

Un premier mouvement jurisprudentiel s'était montré hostile à l'application de la présomption de cession au musicien interprétant la musique originale d'une œuvre audiovisuelle (*CA Paris, 21e ch., 10 nov. 1992 ; CA Paris, 4e ch., 9 mai 2005 ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 19 janv. 2007*). La cour d'appel de Paris considérait qu'un musicien engagé pour interpréter la musique originale d'une œuvre audiovisuelle ne prenait part qu'à une œuvre purement musicale, dénuée de toute caractéristique relevant de l'audiovisuel.

Un second mouvement est ensuite venu contrebalancer le premier en déclarant que les musiciens participaient à la réalisation de celle-ci (*CA Paris, 4e ch., sect.A, 18 janv. 2000, n°2000-121617 ; CA Paris, 4e ch. sect A, 26 fév. 2003, n°2003-216180 ; CA Paris, 4e ch., sect A, 18 juin 2010*). Pour la cour d'appel de Paris, la composition et l'interprétation de la musique par les musiciens n'avaient été exécutées que dans l'unique dessein d'accompagner les images de l'œuvre audiovisuelle, de telle sorte qu'ils participaient à la réalisation de celle-ci.

C'est dans cet arrêt, rendu le 29 mai dernier, que la Cour de cassation a pu enfin se prononcer sur cette question. Cette dernière casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que *« ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle le contrat souscrit par chacun des interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l'œuvre audiovisuelle ».* Les termes employés ne laissent aucune marge d'interprétation, la Cour reprenant mot pour mot l'article L.212-4 du CPI. La solution ne recèle donc pas la moindre ambiguïté.

Une décision discutable

Aussi claire soit-elle, cette décision n'en demeure pas moins discutable. D'abord, cette solution occulte entièrement les intérêts légitimes des producteurs audiovisuels. En effet, il est primordial que ces derniers soient en mesure d'assurer pleinement l'exploitation des œuvres audiovisuelles afin de rentabiliser leurs investissements. Pour ce faire, il est essentiel qu'ils détiennent l'ensemble des autorisations attachées aux œuvres.

De même, au cours du long processus séquentiel et collectif que constitue la production d'une œuvre audiovisuelle, l'enregistrement de la musique originale constitue une phase à part entière, non moins importante, de la réalisation de l'œuvre, de telle sorte qu'il peut paraître surprenant de dénier aux musiciens leur participation à la réalisation de celle-ci.

De plus, il n'est pas certain que cette décision soit en faveur des artistes-interprètes eux-mêmes. En effet, cette décision a pour effet d'exclure les musiciens engagés pour interpréter la musique originale d'une œuvre audiovisuelle des conventions collectives propres au domaine de l'audiovisuel, lesquelles leur sont pourtant grandement profitables.

Enfin, il convient de relever que dans sa décision, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'application du droit commun des artistes-interprètes sans toutefois y apporter la moindre justification. Au regard des enjeux en présence, une intervention prochaine de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière n'est peut-être pas exclue.

Pour autant, cette décision a le mérite de simplifier considérablement les choses en généralisant l'application du droit commun des artistes-interprètes visé à l'article L.212-3 à l'ensemble des situations dans lesquelles la prestation d'un musicien figure au sein une œuvre audiovisuelle, sous réserve de l'application particulière de la licence légale propre aux phonogrammes du commerce visée à l'article L.214-1 du CPI.

Damien BONNEL

Bérénice AMAUDRIC DU CHAFFAUT

Brèves

Décret n°2013-596 du 8 juillet 2013 : Suppression de la coupure de l'accès à Internet en cas de négligence caractérisée

Comme suggéré par le rapport de la Commission Lescure, le principe de la contravention pour négligence caractérisée créé par la loi Hadopi vient d'être modifié. En application de la loi Hadopi II du 28 octobre 2009, le décret n° 2010-695 (JO du 26 juin 2010) avait créé un article R. 335-5 dans le Code de la propriété intellectuelle. Cet article instituait la contravention de négligence caractérisée, éventuellement assortie d'une peine complémentaire de suspension de l'accès à Internet.

Le décret n°2013-596 du 8 juillet 2013 vient abroger cette dernière disposition supprimant ainsi la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

Le décret énonce, dans sa notice explicative à l'intention des destinataires du texte, que « *seule une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe pourra désormais être prononcée pour l'infraction de négligence caractérisée prévue à ce même article* ». Dès lors, seule la première peine constituée d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros pourra être décidée après les différents avertissements issus du principe de la riposte graduée.

En outre, ce décret précise « *les modalités de transmission sécurisée des informations nécessaires à l'identification des abonnés* » par les FAI à la Hadopi. A cet égard, la transmission de ces informations ne pourra plus se faire que de manière électronique. Cette mesure vise tout particulièrement Free qui jusqu'alors s'évertuait à ne fournir les données demandées par la Hadopi qu'en version papier.

Isabel Marant autorisée à retirer elle-même d'un site les annonces de produits contrefaisant ses créations

IOffer est un site Internet permettant de poster des offres d'achat et vente de marchandises entre particuliers. Les annonces étant postées sous la seule responsabilité des internautes, le site se contente d'un rôle passif d'hébergeur.

Le Groupe Marant, après avoir demandé la suppression des contenus relatifs à ses marques, a finalement assigné IOffer devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, lui reprochant de favoriser la diffusion et la commercialisation de produits contrefaisant ses droits.

L'ordonnance du 20 juin 2013 vient homologuer l'accord transactionnel que les parties ont décidé de conclure. Cet accord peu commun prévoit qu'un mandataire désigné par le Groupe Marant puisse avoir directement accès à l'interface de la plateforme afin de procéder au retrait des annonces illicites.

Dès lors, par cet accord, le Groupe Marant est à même de retirer toute annonce du site litigieux considérée comme portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, par une procédure de notification simplifiée. En outre, par ce biais, le Groupe pourra avoir accès aux informations relatives à certains utilisateurs du site Internet, qui auront reçu au moins un avis de suppression de sa part.

IOffer s'est également engagé à mettre en place deux alertes portant sur les mots clés « *Isabel Marant* » et « *Marant* » permettant ainsi à l'ayant droit d'être informé par email des nouvelles annonces.

Adoption du nouveau Règlement (UE) n°608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Le règlement du Parlement et du Conseil n° 608/2013/UE du 12 juin 2013 (JOUE 29 juin, n° L 181) encadrant l'action de la Douane contre la contrefaçon a été publié le 29 juin 2013, abrogeant ainsi le règlement n°1383/2003/CE.

Ce règlement, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2014, vient renforcer le rôle des autorités douanières sur l'interception et la destruction des produits contrefaisants entrant ou transitant par l'Union européenne. Comme son prédécesseur, le nouveau règlement contient des règles de procédure destinées aux autorités douanières.

Le nouveau règlement instaure notamment une procédure dite « *simplifiée* ». Sous certaines conditions, les marchandises saisies peuvent dorénavant être détruites sous contrôle douanier, sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit de l'Etat membre dans lequel les marchandises se trouvent. Si les conditions sont remplies, l'intervention du juge ne sera plus nécessaire.

En outre, le nouveau règlement précise expressément les éléments devant accompagner une demande de saisie de produits potentiellement contrefaisants. Il impose dorénavant que le titulaire transmette des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, ainsi que les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d'analyser et d'évaluer le risque de violation des droits.

A noter toutefois qu'il ne se prononce pas sur la solution posée par l'arrêt Nokia-Philips (*CJUE, 1er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09*). Les douanes françaises qui, suite à cette décision, ont limité leur action sur les marchandises en transit devront encore attendre la révision du règlement n°207/2009 sur la marque communautaire, et de la directive 2008/95/CE sur les marques pour espérer un changement.

Cécile NG PAK LEUNG

Carole GHASSEMI

La démocratisation des imprimantes 3D face au droit de la propriété intellectuelle

Innovation majeure de ces dernières années, les imprimantes 3D ont un fonctionnement semblable à celui des imprimantes traditionnelles : un modèle virtuel est téléchargé ou dessiné à l'aide d'un logiciel et, lorsque l'impression est lancée, la machine réalise un modèle physique en superposant des couches de matières (plastique, cire, plâtre...). Initialement réservée aux professionnels, cette nouvelle génération d'imprimantes devrait conquérir rapidement le grand public. Les prix d'achat sont en baisse constante et les machines *open source* connaissent un franc succès.

Toutefois, cette démocratisation risque de générer de nombreuses interrogations en matière de protection de la propriété intellectuelle. On se souvient des problèmes qu'avait pu causer l'apparition des premiers ordinateurs et des imprimantes bon marché, permettant la copie de fichiers protégés. Il est donc légitime de craindre aujourd'hui que l'impression 3D n'engendre des débats beaucoup plus virulents au vu du nombre d'ayants droit concernés.

Les impressions 3D ont suscité, dès 2010, des litiges relatifs à la contrefaçon. Une première plainte a été déposée suite à la mise en ligne d'un modèle imprimable représentant un vaisseau spatial apparaissant dans le film *Super 8* de JJ Abrams. Une deuxième affaire concernait la série télévisée *Game of Thrones*, une réplique du « *trône de fer* », transformée en socle pour téléphone, était en effet disponible à l'impression pour les internautes. Les studios japonais Square Enix viennent en outre de s'opposer à la commercialisation de figurines inspirées d'une version de leur jeu vidéo *Final Fantasy* et imprimables en 3D.

De plus, certains acteurs majeurs de la contrefaçon en ligne, tels que Pırate Bay, possèdent déjà une section de leur site destinée au peer-to-peer d'objets imprimables.

<u>Quels secteurs de la propriété intellectuelle sont concernés par l'expansion de ce nouveau marché ?</u>

En droit d'auteur, il s'agit tout d'abord de savoir si le droit de copie privée est susceptible de s'appliquer aux impressions 3D. Si le copiste reproduit une œuvre protégée par le droit d'auteur pour son usage personnel, est-il protégé par l'exception de l'article L. 122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ou est-il considéré comme un contrefacteur ?

Il y a lieu de penser que l'exception s'appliquera, tant que la source de la reproduction sera licite et que la copie sera conforme au triple test. En conséquence, les imprimantes 3D devraient être assujetties à la rémunération pour copie privée. En revanche, l'exception pour copie privée est exclue dès que l'impression est réalisée par un professionnel, même pour le compte d'un utilisateur privé.

La deuxième interrogation relative au droit d'auteur concerne l'application de la loi *Hadopi* : l'utilisateur d'une imprimante 3D qui télécharge un fichier mis à disposition sans autorisation du titulaire des droits, commet-il une faute de négligence au regard de l'art. L. 336-3 du CPI ? Certainement, mais les conséquences répressives risquent d'être minimes.

Les craintes autour des imprimantes 3D concernent surtout « *l'impression pour revendre* ». Il s'agit d'une utilisation, non pas forcément à une échelle industrielle, mais néanmoins dans le cadre d'une activité lucrative. En droit des brevets par exemple, la duplication d'un objet protégé dans un but commercial constitue un acte de contrefaçon en vertu de l'art. L. 613-5 du CPI, l'acte étant réalisé dans le cadre de la vie des affaires. Le même type de risque se retrouve d'ailleurs en matière de dessins et modèles.

De plus, en ce qui concerne le droit des marques, toute création protégée, qu'il s'agisse d'une marque tridimensionnelle ou non, pourra de la même manière faire l'objet d'une impression contrefaisante. Il convient là encore d'appliquer le critère de l'usage dans la vie des affaires pour caractériser la contrefaçon.

Enfin, une responsabilité des plateformes Internet sur lesquelles les objets imprimés sont vendus n'est évidemment pas exclue. Tout porte à croire que le même régime de responsabilité que pour la contrefaçon classique leur sera appliqué.

Le développement des imprimantes 3D étant certain, le droit devra s'adapter à cette nouvelle technologie le plus rapidement possible, afin de prévenir toute contrefaçon massive. Il convient cependant de noter une particularité intéressante : d'ores et déjà, les modèles imprimables proviennent essentiellement de particuliers partageant leurs propres créations sous forme de licences « *creative commons* », preuve que l'essor des nouvelles technologies peut être compatible avec le droit de la propriété intellectuelle.

Sophie GRANDCHAMP

Lucile DE CASTELBAJAC

The notion of public performance in the *Aereo* case

The case *Aereo* (*WNET v. Aereo Inc., 2d Cir., No. 12-2786, 7/16/13*) deals with the interpretation and the application of the public performance right.

Aereo, Inc. enables its subscribers living in New York City to watch broadcast television programs over the Internet for a monthly subscription fee. Aereo's system uses antennas and a remote hard drive to create individual copies of the programs Aereo users wish to watch while they are being broadcast or at a later time. Aereo users can watch programs on their TVs, computers or mobile devices via the Internet. Aereo assigns an individual antenna to each user, the signal received by each antenna is used to create an individual copy of the program in the user's personal directory and when a user watches a program, whether nearly live or previously recorded, he watches his individual copy.

Two groups of plaintiffs, including ABC, Disney and Twentieth Century Fox, holders of copyrights in some of the programs broadcast on network television, filed copyright infringement actions against Aereo. They moved for a preliminary injunction barring Aereo from transmitting programs to its subscribers while the programs are still airing, claiming that those transmissions infringe their exclusive right to publicly perform their work. The District Court denied the Plaintiffs' arguments so they decided to appeal.

The outcome of this appeal turns on whether Aereo's service infringes the Plaintiffs' public performance right under the Copyright Act. To render its decision the Court of Appeals relied on the "*Transmit Clause*" contained in the Copyright Act 1976, 17 U.S.C. §101 which defines the public performance right, and on the case *Cablevision* (*Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings, Inc. 536 F.3d 121, 2nd Cir. 2008*).

Plaintiffs offered various arguments attempting to distinguish Cablevision, the system at issue in the aforementioned case, from the Aereo system. The Court answered that whether Aereo has a license is not relevant to determine if its transmissions are public. The Court also refused that Areo's transmissions to a single Aereo user, generated from a unique copy created at the user's request and only accessible to that user be aggregated to determine whether there was a public performance. The Court finally made a difference between Aereo's copies, which can be played at the user's request, and temporary buffer copies which are generated with Internet streaming.

The Court concluded that Aereo's transmissions of unique copies of broadcast television programs created at its users' requests and transmitted while the programs are still airing on broadcast television were not "*public performances*" of the Plaintiffs' copyrighted works under the Cablevision precedent.

The fact that Aero's system created unique copies and that the transmission of the recorded program to a particular customer was generated from that unique copy has been essential to determine that there was no public performance.

However, according to the dissenting opinion of Justice Chin "*Under Aereo's theory, by using these individual antennas and copies, it may retransmit, for example, the Super Bowl "live" to 50,000 subscribers and yet, because each subscriber has an individual antenna and a "unique recorded cop[y]" of the broadcast, these are "private" performances. Of course, the argument makes no sense. These are very much public performances*". It can also be noted that the Central District Court of California ruled against a comparable service in the case *Aereokiller (Fox Television Stations Inc. v. BarryDriller Content Systems PLC, C.D. Cal., No. 12-6921)*, so it is likely that this issue will be referred for review by the Supreme Court. For now, producers have asked the Court of Appeals to reconsider the matter.

The US Court of Appeals holds a position that is different from the European Court of Justice's, which has also recently rendered a decision on the notion of "*public performance*". The US Court, indeed, holds that the fact that the same program is broadcast to users does not induce a communication to the public since the transmission process is unique to each user. The ECJ, on the other hand, takes into account the "*cumulative effect*" of making the works available to potential recipients (*ECJ 4th c., 7 March 2013, aff. C-607/11, Broadcasting and ITV. c/ TVCatchup Ltd*).

Thus, for the ECJ, the fact to retransmit on the Internet programs of broadcast TV channels is an act of communication to the public, which must be authorized by the rights holders.

The Court of Justice adopts a broader notion of the public that the American judges. There seems to be no doubt that the system of small antennas of Aereo is built solely to circumvent US law, which shows that there are loopholes in the copyright law that benefit technological innovations.

Constance LE TARNEC

Pauline PICARDA

Interview

Me Olivier Chatel
Avocat au cabinet Chatel-Bluzat

Palimpseste : Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours?

Maître Olivier Chatel : Après un DEA de droit privé général à l'Université Paris X - Nanterre, j'ai commencé à travailler en tant que chargé de travaux dirigés à Reims puis à Paris V où j'ai été nommé assistant.
Parallèlement, j'occupais un poste de maître de conférences à HEC et ce, pendant deux ans. Etant toujours assistant, j'ai préparé et passé le CAPA avec mes propres étudiants. Je me suis ainsi retrouvé, dans l'amphithéâtre, assis à côté d'eux dans le stress de l'examen. Je suis donc devenu avocat par la voie classique en fréquentant assidument l'Ecole du Barreau mais tout en travaillant déjà beaucoup pour des avocats aux conseils ou à la Cour.

P : Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi le droit d'auteur comme spécialité?

OCH : C'est le droit d'auteur qui m'a choisi au hasard d'une rencontre. J'ai fait la connaissance à l'Université, d'Olivier Carmet. Il était maître de conférences à Paris V et montait un cabinet de droit d'auteur. Il m'a proposé de travailler à ses côtés et j'ai découvert cette discipline « sur le tas » alors que je ne l'avais ni enseigné, ni même reçu en enseignement.
Aujourd'hui, au sein de mon Cabinet, où je suis associé avec Carole Bluzat, nous intervenons dans tous les domaines classiques du droit d'auteur. Le Cabinet est toutefois très marqué par la gestion collective et assure notamment une partie importante du contentieux de copie privée en défendant les intérêts de la société COPIE FRANCE (société percevant la rémunération auprès des redevables et la répartissant).

P : Quelle est la ou les conséquence (s) sur votre travail des fréquentes réformes en matière de copie privée ?

OCH : Le Cabinet est obligé de s'astreindre à une formation permanente et continue particulièrement active.
Cette actualisation des connaissances est bien entendue nécessaire à tous les confrères, mais la copie privée pose des problèmes très spécifiques, situés aux frontières du droit civil, du droit commercial, du droit administratif, du droit de l'Union et du droit constitutionnel, en sorte que l'actualisation de leurs connaissances par les avocats du Cabinet est véritablement « multidirectionnelle ».
En ajoutant à tout cela les différentes décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de copie privée, les débats judiciaires sont fréquents, virulents et sophistiqués. Pour tout dire, ils me confirment chaque jour que je ne me suis pas trompé de métier.

P : Le débat théorique sur la nature de la rémunération pour copie privée est-il susceptible d'avoir un impact sur la pratique ?

OCH : Comme le pensait Josserand, les questions théoriques sont des questions pratiques qui ne se sont pas encore posées. Avec la copie privée, il semblerait même que la pratique devance la théorie…
Quoi qu'il en soit, un contentieux aussi spécifique oblige un avocat à une bonne organisation professionnelle, une grande disponibilité et une bonne santé ! Les enjeux économiques et culturels pour les créateurs sont tels dans cette matière qu'on ne peut la pratiquer qu'avec conviction et passion.

P : Auriez-vous un conseil pour les futurs avocats en propriété intellectuelle ?

OCH : Je trouve que l'on se spécialise trop et trop vite. Les jeunes confrères risquent ainsi de passer à côté d'opportunités professionnelles. Pour être bien armés, les étudiants devraient posséder des bases solides en droit civil, en droit de l'Union, maîtriser les méthodes de travail et de recherches afin de leur permettre d'évoluer et de s'adapter plus facilement dans la vie professionnelle.
Compte tenu du caractère extrêmement évolutif du droit, plus particulièrement dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, cette faculté d'adaptation, qui suppose que l'on ait fait sérieusement ses « gammes » à l'Université, me semble être l'atout majeur d'une bonne entrée dans la profession.

Juliette TERRIOUX