



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

Sommaire

- Présentation** : Colloque à la Cour de cassation - Lundi 31 mars 2014 « *Le droit de la propriété intellectuelle et son juge* »p.2
- Chronique du mois** : Rapport Phéline : un nouvel état des lieux de la musique en ligne.....p.3
- Décision du mois** : Dernier-nez de la saga jurisprudentielle sur la protection des fragrances au titre du droit d'auteur p.5
- Article** : L'arbitrage en droit d'auteur à l'épreuve de la pratiquep.6
- Focus** : A victory for Google: US District Court rules books scanning is fair use.....p.7
- Interview** : Monsieur Pierre Gendraud, *Directeur Juridique Département PI chez PSA Peugeot Citroën, Expert à la Cour de cassation*.....p.8

L'équipe Palimpseste

Rédactrice en chef

Apolline NOYER

Responsables de rubriques

Marie CAMPENON

Sixtine de LANVERSIN

Pauline FREULON

Yolande HIMELY

Aurélie ROBERT

Clémence SEGUIN

L'association LEXPIA

Présidente

Claire DERAMOUDT

Vice-présidente

Elsa MALATY

Pôle communication

Maureen THEILLET

Secrétaire

Rachel RUIMY

Trésorière

Morgane SIMON

Webmaster

Morgane DECHIRON

Retrouvez Palimpseste

sur : www.masterpia.com

Editorial

Muriel ANTOINE-LALANCE

*Avocat Spécialiste en en droit de la propriété intellectuelle Cabinet AL AVOCATS
Chargé d'enseignement à l'UPEC*

VIVE 2014 et la promotion COLETTE ...

La promotion COLETTE est arrivée avec ses 18 « *Claudine* » bien décidées à ne rien manquer des subtilités de la propriété intellectuelle.

Souhaitons-leur une année riche en actualités et évolutions.

Le droit des dessins et modèles nous réserve sans doute encore beaucoup de beaux sujets de discussions dans sa relation complexe avec le droit d'auteur mais également en droit communautaire.

Nous aurons peut être la chance de pouvoir commenter un bel arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire C-479/12 dans laquelle plusieurs questions ont été posées par le Bundersgerichtshof : la Cour aura ainsi à se prononcer pour la première fois sur la notion de « *milieux spécialisés du secteur concerné* » visée à l'article 7 du Règlement n°6/2002.

Elle devra également nous dire, pour l'application de l'article 19 du Règlement sur qui pèse la charge de la preuve de ce que l'utilisation du dessin et modèle communautaire non enregistré résulte d'une copie d'un modèle protégé, mais encore si le droit d'interdiction pour contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré est soumis à la prescription et/ou à la forclusion et dans l'affirmative par quelle disposition, enfin s'il faut comprendre l'article 89 comme signifiant que les demandes de destruction, d'information et d'indemnisation dans toute l'Union, qui sont formées au titre de la contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire non enregistré sont régies par le droit des Etats membres dans lesquels les faits ont été commis.

Voici de quoi alimenter d'intéressants débats et de beaux sujets de cas pratiques.

A nous de relever le défi nous rappelant que comme l'a dit l'illustre marraine de la promotion : « *L'effort porte en soi sa récompense* ».

Il est encore temps de souhaiter à tous une belle année 2014.

COLLOQUE A LA COUR DE CASSATION - Lundi 31 mars 2014
« Le droit de la propriété intellectuelle et son juge »

« Le droit de la propriété intellectuelle et son juge »

Lundi 31 mars 2014

de 14H00 à 18h30

*Grand'chambre de la Cour de cassation
Entrée par le 5 quai de l'Horloge, Paris 1er*

La Cour de cassation et la Faculté de droit de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne s'associent, à l'occasion du dixième anniversaire du Master 2 « droit de la propriété intellectuelle appliquée » de cette faculté, pour organiser un colloque dédié au rôle du juge, notamment de cassation, en droit de la propriété intellectuelle.

Cette manifestation, animée par des enseignants et des praticiens du droit aux côtés de magistrats de la Cour, propose ainsi d'approfondir les problématiques et les enjeux d'une question marquée par un fort renouvellement des législations, des procédures et des institutions, dans un contexte de mutation à la fois de l'environnement économique et technologique et du paysage normatif constitutionnel et européen.

**Sous la présidence de
Christian CHARRUAULT,**

*Président de la première chambre civile
de la Cour de cassation*

14h00 Allocution d'ouverture

Christian CHARRUAULT, *président de la première chambre civile*

14h15 Les dialogues entre la Cour de cassation et les autres cours suprêmes ou hautes autorités juridictionnelles en droit de la propriété intellectuelle

Alain GIRARDET, *conseiller à la première chambre civile de la Cour de cassation, professeur associé à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne*

Christophe CARON, *avocat au barreau de Paris, professeur à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, directeur du Master 2 de droit de la propriété intellectuelle appliquée*

15h00 La Cour de cassation et la compétence juridictionnelle du fait des actes de contrefaçon commis à l'étranger par internet

Sophie CANAS, *conseiller référendaire à la première chambre civile de la Cour de cassation*

Marie-Elodie ANCEL, *professeur à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne*

15h45 La Cour de cassation et les juges du fond en droit de la propriété intellectuelle

Sophie DARBOIS, *conseiller à la chambre commerciale de la Cour de cassation*

Marc BILLIAU, *avocat au barreau de Paris, professeur à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne*

16h30 Les créations prétoriques (y compris *contra legem*) de la Cour de cassation en droit de la propriété intellectuelle

Sylvie MANDEL, *conseiller honoraire à la Cour de cassation*

Nicolas BINCTIN, *professeur à l'Université de Poitiers, chargé d'enseignement à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne*

17h15 Sanctions civiles et pénales de la contrefaçon dans la jurisprudence de la Cour de cassation

Alain CARRE-PIERRAT, *avocat général honoraire à la Cour de cassation*

Muriel ANTOINE-LALANCE et Charles de HAAS, *avocats au barreau de Paris, chargés d'enseignement à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne*

**Ce colloque est organisé
par la première chambre civile de la Cour de cassation,
en partenariat avec le Master 2 droit de la propriété intellectuelle appliquée,
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne**

Entrée libre, inscription nécessaire auprès de la Cour de cassation

Télécopie : 01.44.32.78.28

Internet : www.courdecassation.fr

Rapport Phéline : un nouvel état des lieux de la musique en ligne

« *D'ici 5 ans, environ 80 % des revenus de la musique seront issus du numérique* » selon l'ESML. Ce constat révèle un paradoxe important. Alors que le secteur de la musique est de plus en plus soumis à la dématérialisation, aucune réglementation spécifique n'est intervenue pour établir un régime propre au streaming et au téléchargement légal. Tout au plus, il faut rappeler la loi Création et Internet incitant à l'information sur l'existence de l'offre légale. Cette absence de réglementation n'est pas sans conséquence pour le secteur de la musique en ligne.

Christian Phéline, conseiller maître à la cour des comptes et rapporteur général à la commission permanente de contrôle des SPRD, s'attache à dresser un état des lieux complet du secteur de la musique en ligne en France. Il observe les différentes relations économiques et juridiques des acteurs du secteur, à savoir les relations entre les plateformes numériques, les producteurs et les artistes interprètes. A tous les niveaux, le rapport Phéline décèle des anomalies et propose différentes solutions.

Le présent article ne se veut pas exhaustif et se bornera à l'exposé des principales propositions.

Une modification des règles applicables au régime de l'artiste-interprète

Le rapport Phéline soulève le débat sur la rémunération des artistes-interprètes dans le cadre des actes de téléchargement et du streaming. Notamment, le rapport rappelle le constat de l'ADAMI soutenant la faiblesse des rémunérations unitaires des artistes interprètes dans le cadre de la musique en ligne, mais cette position n'est pas soutenue par tous, recevant en particulier l'opposition de l'UPFI et du SNEP. Christian Phéline établit que les différentes études de ces organismes ne permettent pas de conclure sur la valeur à accorder à la rémunération des artistes interprètes. Mais il faut noter que les études s'accordent sur le fait que le taux de rémunération est plus élevé sur les exploitations numériques que sur les exploitations physiques.

Le rapport relève qu'il existe des facteurs de déséquilibre contractuel au détriment des artistes interprètes. Est soulevé le problème des clauses contractuelles d'abattement faisant participer l'artiste aux frais inhérents aux innovations technologiques, ainsi que la question de l'assiette de la rémunération et de son taux. Ces débats permettent donc de s'interroger sur la légitimité de certaines clauses contractuelles et soulèvent la question d'un besoin de transparence en la matière.

De manière générale, le rapport Phéline vient constater une profonde inégalité dans la négociation des contrats, en notant par exemple que les principaux producteurs reçoivent l'aide d'avocats alors que pour un artiste, cela constitue un coût dissuasif.

A ces nombreuses difficultés, le rapport présente plusieurs solutions à envisager. Est ainsi proposé que l'ensemble des syndicats et des sociétés de gestion collective représentant des artistes interprètes se rapprochent pour se fixer des objectifs afin de mieux encadrer

la rémunération des artistes et débattre sur les différents cadres de négociation (convention collective, gestion collective, accords tripartites...) permettant d'atteindre cet objectif. Le rapport rappelle que deux organisations syndicales signataires de la Convention Collective Nationale de l'Edition Phonographique, le 23 juillet 2013, avaient proposé aux représentants des producteurs la réouverture de la négociation de cette convention collective, notamment pour étudier la question d'un modèle de contrat pour les artistes principaux et la fixation d'une rémunération minimale garantie. Mais elles se sont heurtées à la réticence des organisations de producteur. De plus, il faut rappeler que cette convention collective fait actuellement l'objet d'une action judiciaire pour obtenir son annulation.

Des modifications du Code de la propriété intellectuelle sont également suggérées. Il est rappelé que le SNAM-CGT a notamment fait des propositions législatives, par exemple pour rappeler que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas de dérogations au droit d'autoriser, ou encore exiger une rémunération distincte par mode d'exploitation comme en matière de droit d'auteur. Dans cet objectif de rééquilibrage des relations contractuelles, la mission Lescure avait proposé que la loi prévoit certaines dispositions d'ordre public pour fixer des règles de rémunération dans le cas où des accords collectifs ne seraient pas souscrits dans un délai raisonnable.

Enfin, concernant les mesures touchant directement les artistes interprètes, le rapport prend acte de la proposition de la « Résolution » du 13 novembre 2013 (SFA CGT, SNAM CGT, SNLA FO, SNAPAC CFTD, SNAPS CFE CGC, ADAMI). Cette résolution fait un constat des échecs des médiations antérieures et réclame que les négociations collectives relatives aux droits des artistes-interprètes du numérique soient encadrées par la loi. Selon cette résolution, un tel dispositif législatif consolide les principes de la démocratie sociale en permettant de privilégier la négociation conventionnelle des conditions contractuelles et des rémunérations garanties ainsi que les mécanismes de gestion collective volontaire de ces sommes.

Un rééquilibrage des relations entre producteurs et plateformes

Christian Phéline s'attache également à réactualiser l'analyse de l'économie du secteur de la musique en ligne menée par l'HADOPI en 2010. Comme d'autres rapports avant, il tire la sonnette d'alarme sur le risque systémique pesant actuellement sur ce secteur mais également sur les obstacles qu'il crée contre son propre développement.

Le rapport propose d'assainir et de rééquilibrer les relations entre producteurs et plateformes. Sur la base de simulations du GESTE décrivant le partage des recettes issues de l'exploitation numérique, il relève un déséquilibre financier au profit des producteurs. Celui-ci s'explique par le jeu des minimas garantis exigés par les *majors* qui contribue nettement à un chiffre d'affaire net

d'environ 2% pour les plateformes et cela dans le meilleur des cas. Également, le rapport évoque le caractère excessif des avances et garanties demandées par les producteurs aux plateformes. Un encadrement serait souhaitable et pourrait prendre la forme d'avances limitées à trois années sur la base d'un pourcentage dégressif afin de consolider la confiance entre les opérateurs. De même, la durée habituelle des contrats d'un an limite les perspectives des plateformes qui doivent constamment renégocier les contrats et mériterait d'être fixée à trois ans éventuellement renouvelables.

Une renégociation de l'accès aux catalogues encadrée par la loi

Le rapport Phéline souligne également qu'il existe un fractionnement des catalogues et de l'offre légale n'incitant pas le consommateur à se détourner de l'offre illicite. Ce problème a déjà été soulevé par la Commission Européenne, celle-là même qui avait pourtant ouvert le secteur à la concurrence et au fractionnement en 2005, puisque la proposition de directive datant de 2011 encourage le développement des licences paneuropéennes. Pour sa part, le rapport Phéline rappelle deux solutions déjà proposées : l'une relève de l'établissement d'un code des usages, l'autre de la création d'un « guichet unique ».

En raison notamment d'un désaccord persistant entre les sociétés d'artistes-interprètes, de producteurs et les éditeurs, aucune solution n'a pu jusqu'à présent aboutir. Le rapport appelle donc à une intervention de la loi pour y remédier. Il préconise de recourir à un mécanisme à double ou triple détente dans lequel la loi n'interviendrait qu'à défaut d'accord trouvé dans un délai préalablement fixé. Cette négociation pourrait être divisée en deux parties : l'une, discutée avec toutes les catégories d'ayants droit, précisant les obligations d'exploitation des plateformes ; l'autre, négociée avec les producteurs, encadrerait les conditions d'accès aux catalogues et les diverses clauses contractuelles. Cette solution présenterait l'avantage de consacrer dans le CPI un cadre de principes contraignants favorisant l'équilibre des parties.

Enfin, le rapport nuance la proposition de la mission Lescure d'une gestion collective obligatoire des droits voisins. Actuellement, celle-ci fait l'objet d'un refus global des producteurs. Le rapport remarque que la proposition ne s'inscrit pas dans l'évolution prévisible du droit communautaire et préconise la mise en place d'expérimentations.

Un examen par l'Autorité de la concurrence des pratiques du marché de la musique en ligne

Christian Phéline s'intéresse au mouvement continu de concentration dû aux prises de participation des principaux producteurs de musique en ligne dans le capital des plateformes. Le rapport constate que les mesures précédemment évoquées pour rétablir l'équilibre entre ces opérateurs seraient inutiles sans une réglementation efficace du secteur. En effet, la concentration des activités de production et d'édition en ligne par certains opérateurs mondiaux risque à terme de diminuer la liberté éditoriale des plateformes et de défavoriser les producteurs non associés lors de la négociation des contrats.

Pour ces raisons, le rapport Phéline fait diverses pro-

positions. Ainsi, il est suggéré de faire un examen des pratiques du marché de la musique en ligne, notamment pour établir la réalité des situations capitalistiques, les positions commerciales, la pratique des contrats et la justification des prix. Cette analyse pourra être réalisée par avis de l'Autorité de la concurrence, légitime pour étudier le fonctionnement du marché et édicter des avis, recommandations ou injonctions.

Une procédure ad hoc de traitement précontentieux des conflits

Le rapport rappelle que le régime des contrats des artistes interprètes relève d'une certaine complexité en raison de l'imbrication du droit du travail et de la propriété littéraire et artistique, cela expliquant les difficultés à traiter des contentieux relevant de cette matière. Il fait alors le constat que les acteurs ont de plus en plus de mal à travailler ensemble que ce soit tant entre les producteurs et les plateformes ou entre les producteurs et les artistes.

Ce rapport appelle alors à la mise en place d'une procédure ad hoc de traitement précontentieux des conflits. Celle-ci permettrait de trouver des solutions pour tous les conflits relatifs à la négociation ou l'application de tous contrats portant sur l'exploitation de la musique en ligne entre producteurs et artistes, ainsi qu'entre producteurs et plateformes. Deux cas de médiations sont envisagés.

La première se fonde sur un médiateur privé, fortement inspiré de la directive 93/83/CEE dite « Câble et satellite » instituant un médiateur. Il agirait ici essentiellement dans les litiges entre détenteurs de catalogue et plateformes. Bien qu'admettant une telle solution, Christian Phéline reconnaît également les limites d'un tel médiateur appelant alors à une seconde possibilité qui est celle du médiateur public. Le médiateur public, inspiré du médiateur du cinéma, agirait alors auprès du ministre de la culture dans les litiges pour la négociation et l'exécution des contrats entre les acteurs de la musique en ligne (Artistes, producteurs, éditeurs de services). Ce médiateur, bénéficiant d'une plus grande légitimité, se fondant sur des « tiers de confiance », pourrait émettre des injonctions pour résoudre un conflit, saisir si besoin l'autorité de la concurrence ou encore éditer un procès-verbal de conciliation. La médiation paraît être une solution, étant entendu que les deux variantes ne sont pas « strictement alternatives ».

Dans ce secteur où Christian Phéline regrette l'absence de « dialogue social », l'intervention d'un tiers est présentée comme une solution afin de résoudre les relations aujourd'hui difficiles des acteurs de la musique en ligne et de réintroduire la confiance entre eux.



**Inès
FERRAS**



**Apolline
NOYER**



**Maureen
THEILLET**

Dernier-nez de la saga jurisprudentielle sur la protection des fragrances au titre du droit d'auteur

L'article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la protection du droit d'auteur est accordée à toutes les œuvres de l'esprit « *quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination* ». Pourtant, la jurisprudence dénie obstinément aux fragrances l'éligibilité à la protection par le droit d'auteur, comme l'ont affirmé les magistrats de la chambre commerciale sous l'impulsion de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 déc. 2013, pourvoi n° 11-19.872).

Cette affaire opposait quatre parfumeurs à une personne détenant des flacons de parfums prétendument contrefaisants à l'occasion d'une braderie. Suite à sa relaxe au bénéfice du doute dans une action pénale engagée pour détention sans motif légitime, les parfumeurs l'ont assigné en dommages et intérêts sur les fondements classiques de la concurrence déloyale, de la contrefaçon de marque, mais également sur celui de la contrefaçon de droits d'auteur.

La Cour d'appel de Nancy ayant refusé de faire droit à leurs demandes, les parfumeurs se sont pourvus en cassation et ont obtenu la cassation partielle de l'arrêt en ce qu'il rejetait la responsabilité du détenteur au titre de la concurrence déloyale. En revanche, la Cour de cassation a maintenu son refus d'octroyer aux fragrances une protection au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle.

Ce faisant, la chambre commerciale réitère la position qu'avait affirmé la première chambre civile en 2006 (Cass. 1^{re} civ., 13 juin 2006 : *Comm. com. électr.* 2006, comm. 119, note Ch. Caron ; *JCP G* 2006, II, 10138, note F. Pollaud-Dulian et I, 162, obs. Ch. Caron) et de confirmer en 2008 (Cass. com. 1^{er} juill. 2008 : *Comm. com. électr.* 2008, comm. 100, note Ch. Caron ; *RTD com* 2008, p. 735, obs. F. Pollaud-Dulian ; *RIDA* 2008, n° 217, p. 315 et p. 199, obs. P. Sirinelli) dans des arrêts ayant suscités d'abondants débats doctrinaux.

L'arrêt du 11 décembre 2013, bien qu'inédit, tire son importance de l'argument novateur sur lequel est fondé le refus de la protection.

Selon la formule consacrée par les décisions précitées, et reproduite en substance par l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, la fragrance d'un parfum « *procède de la simple mise en œuvre d'un savoir-faire* ». Cette affirmation péremptoire avait pour conséquence l'exclusion absolue de la qualification d'œuvre de l'esprit de la fragrance.

La Cour, sans pour autant invalider la solution d'appel, revient sur ce fondement pour retenir que « *le droit d'auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication* ». Elle ajoute que « *la fragrance d'un parfum, qui, hors son procédé d'élaboration, lequel n'est pas lui-même une œuvre de l'esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d'auteur* ».

En mettant à l'écart la notion de « *procédé d'élaboration* », la Cour réfute l'argumentation des arrêts antérieurs selon laquelle la qualification de savoir-faire excluait *de facto* la protection au titre du droit d'auteur. L'abandon de ce fondement doit être salué. En effet, celui-ci était discutable dans la mesure où l'auteur, lorsqu'il crée une œuvre de l'esprit, met nécessairement en œuvre un savoir-faire ; ces deux notions n'étant aucunement exclusives l'une de l'autre.

Il en résulte que la fragrance d'un parfum peut par principe revêtir la qualification d'œuvre de l'esprit en ce qu'elle est une création de forme perceptible par l'un des cinq sens, l'odorat, exprimant la personnalité de l'auteur, du nez. Sa protection ne se heurte plus à ce jour qu'à l'obstacle de l'identification précise de sa forme.

Cette exigence se comprend fort aisément dans la mesure où l'identification est nécessaire à la délimitation du monopole accordé à l'auteur. En effet, par le biais de ce monopole, l'auteur se voit attribuer des prérogatives étendues pour une durée considérable. Il faut donc que cette exception ait un objet strictement borné pour que ne soient pas mis en péril les impératifs constitutionnels et communautaires de liberté d'expression et de liberté du commerce et de l'industrie.

Le véritable problème réside alors dans l'absence de moyen d'identifier précisément une odeur. Si Patrick Süskind affirmait que « *notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des odeurs* » (*Le Parfum*, trad. Bernard Lortholary, p. 155, Livre de Poche n° 6427), il n'apparaît pas vain d'espérer que les progrès de la technique permettent un jour de décrire avec suffisamment de précision la fragrance pour en faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur. Cependant la difficulté d'identification de la fragrance semble être érigée au titre d'une impossibilité par la chambre commerciale. En effet son attendu est rédigé de manière générale, empêchant toute fragrance d'être qualifiée d'œuvre de l'esprit. La Cour de cassation ne laisse donc pas la porte ouverte à l'éventualité d'apporter la preuve contraire et au final sa solution ne semble pas conforme au droit d'auteur.



Kim QUERLEUX



Justine ROLLAND

L'arbitrage en droit d'auteur à l'épreuve de la pratique

L'arbitrabilité est largement admise dans le cadre des litiges de propriété intellectuelle, puisque l'arbitre, juge privé, semble bien placé pour apprécier des droits de propriété privée. Le recours à l'arbitrage paraît souhaitable dans le cadre du droit d'auteur afin de garantir la confidentialité des litiges, ce qui est un atout important afin de préserver le secret des affaires. Le recours à l'arbitrage et les contentieux de droit d'auteur étant en pleine expansion, la question se pose de savoir si ces développements vont converger vers une augmentation du recours à l'arbitrage en tant que mode alternatif de règlement pour les litiges de droit d'auteur.

Depuis la loi n°2001-420 du 15 mai 2001, l'article 2061 du Code civil dispose que « *la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle* », élargissant ainsi le recours à l'arbitrage, auparavant réservé aux contrats conclus entre professionnels. Toutefois, cette restriction disparaît dans les contrats comportant un élément d'extranéité. La Cour de Cassation (Cass, civ 1, 12 mai 2010, n°09-11872 ; EDPI n°3, p7) a ainsi jugé que cette condition « *était sans application dans l'ordre international* ». Au surplus, en établissant que la cession internationale d'un droit d'auteur peut constituer un « *mouvement de biens et de paiements à travers les frontières* », cet arrêt ouvre l'arbitrage international aux litiges relatifs au droit d'auteur.

Mais cette révolution a surtout été le fait de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, qui a précisé à l'article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle que les règles de compétence prévues en matière de propriété intellectuelle « *ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code Civil* ». L'article 2060 du Code Civil prévoit que l'arbitrage est exclu dans les matières qui intéressent l'ordre public. Le caractère d'ordre public de nombreuses dispositions relatives au droit d'auteur s'oppose-t-il alors à l'arbitrabilité des litiges de droit d'auteur ? La réponse est négative car la jurisprudence a admis depuis longtemps que le simple fait que l'arbitre ait à appliquer des règles d'ordre public n'entraîne pas l'inarbitrabilité du litige. L'article 2059, quant à lui, réserve le recours à l'arbitrage aux droits dont les personnes ont la libre disposition. Si la soumission à l'arbitrage des éléments patrimoniaux disponibles du droit d'auteur ne pose pas de difficulté, celle de ses éléments extrapatrimoniaux ou indisponibles tels que le droit moral ou le droit de suite se révèle plus problématique. Traditionnellement exclue, l'arbitrabilité du droit moral a par exemple été admise en 2003 dans un arrêt de la Cour Suprême du Canada au motif que, pouvant faire l'objet d'une renonciation par l'auteur en droit canadien, rien ne s'opposait à ce que ce droit soit arbitral. Selon le même raisonnement, la possibilité pour l'auteur de renoncer à son droit de paternité sur l'œuvre par une clause de négritude étant admise en France, il pourrait être envisagé de considérer comme arbitrales les questions relatives au droit à la paternité. Cependant la question reste débattue.

Ainsi, l'arbitrage est largement favorisé par le législateur en droit d'auteur, mais n'est pas pour autant un recours ancré dans les mœurs. Il reste limité par le poids des habitudes et par l'environnement économique et sociologique du droit d'auteur.

En effet, dans ce domaine, les parties ont tendance à se tourner vers la médiation pour résoudre à l'amiable leur conflit. La médiation est un essai de conciliation entre les parties ; ces dernières restant libres de l'interrompre et de refuser la proposition à tout moment, elles gardent leur pouvoir de décision. Cette procédure est ainsi déterminée par leur seule volonté, et est plus informelle que l'arbitrage, pour lequel les parties doivent abandonner leur pouvoir de décision à l'arbitre. En pratique, les parties préfèrent garder davantage de liberté, et opter pour la médiation.

De plus, l'arbitrage subit une forte concurrence des juridictions spécialisées en propriété intellectuelle. Depuis trois décrets des 9 et 12 octobre 2009, certaines juridictions sont « spécialement spécialisées » en propriété intellectuelle et les parties ont sans doute davantage confiance dans les tribunaux judiciaires que dans la justice privée.

Pour autant, de nombreux comités et associations ont été créés pour permettre aux parties de recourir à l'arbitrage. Force est de constater que ceux-ci tentent de promouvoir l'arbitrage, mais que la pratique reste très limitée.

Le colloque organisé le 18 octobre dernier par le Comité français de l'arbitrage à ce sujet a tenté de remédier à cette inadéquation entre théorie et pratique, pour une prise de conscience permettant le développement de l'arbitrage en droit d'auteur.



**Aurélié
ROBERT**



**Rachel
RUIMY**



**Clémence
SEGUIN**

A victory for Google: US District Court rules books scanning is fair use

On November 14th, 2013, Google won an eight year-old copyright infringement lawsuit against the Authors Guild. A federal judge, Judge Denny Chin, ruled that the Google Books scanning project is protected by fair use principles.

The litigation began in 2004, when Google announced Google Books. In one aspect of the project, Google scans entire books of several major research libraries, including copyrighted works, without compensating copyright holders or seeking their permission.

The Authors Guild started legal action over the scanning project in 2005. Both parties wished to settle the case, but the judge rejected the settlement, saying it would give Google a "de facto monopoly" to copy books.

Therefore, the plaintiffs filed a class action lawsuit, which was granted by the district court. The Second Circuit vacated the class certification and remanded the case. Finally the district court granted summary judgment to Google on its fair use defence. (*Authors Guild Inc et al v. Google Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 05-08136*).

Google Books is fair use

Under §107 of the United States Copyright Act, the fair use of a copyrighted work is not an infringement and needs neither authorization nor compensation. The text provides four factors to establish fair use: "the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for non-profit educational purposes", "the nature of the copyrighted work", "the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole" and "the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work."

Judge Chin examined each of these and ruled that the project has an educational aim by allowing users to find and identify books and by aiding research. He wrote that the program is transformative, as Google makes the copyrighted works more accessible for all.

In addition, most of the scanned books are non-fiction, which are entitled to less protection. Google Books is used by librarians to purchase new books and helps users discover books and booksellers. Indeed, Google Books positively affects book sales.

However Judge Chin notes that books are scanned entirely but the amount of text displayed in response to a request is limited by Google. Therefore Google Books' display system "weighs slightly against a finding of fair use." However, Judge Chin states that the project finds a sufficient balance of interests between public benefits and the rights of authors and editors by advancing arts and science, preserving books, and creating new audiences and new income. The ruling stresses public benefits. This is consistent with the current laws on fair use.

The outcome means that Google is authorized to scan copyrighted books.

The scope of this ruling

For the time being, copying for enabling Internet search and content mining is a permitted activity under US law.

The ruling opens the door for competitors to replicate Google Books but given the scale of the project, we should not expect many future competitors. They may not find it profitable; Google has a significant advantage over others contemplating a similar project. But the main difference with the previous settlement is that the federal ruling ensures that competitors may consider it.

This decision has no formal grounds outside the United States, and the limitations of copyright appear to be different between France and the USA.

The Supreme Court states that the four factors in §107 of the US Copyright Act are only guidelines. This adds flexibility but can lead to legal uncertainty. Judges will consider them case by case. On the other hand, article L122-5 of the *Code de la Propriété Intellectuelle* provides a restrictive list of limitations and exceptions, which are strictly interpreted by judges.

In a case against Google Books, a French court ruled in 2009 that the exception of "short citation" (L122-5 3e) does not apply to Google Books and Google was sentenced to infringement of copyrighted works (*TGI Paris, 18 décembre 2009 Société Editions du Seuil c/ Société Google Inc, No JurisData : 2009-016553*.) Thus, the same facts can lead to different results under these two legal systems.

The European Union has been dealing with the issue of mass digitalization. Europe has its own digital library called "Europeana". It is still a work in progress; the European Commission adopted a recommendation in 2011 (C (2011) 7579 final) asking Member States to improve access to digitalised works and to develop conditions for digitalisation.

Be that as it may, this ruling is certainly not the final round of litigation, and the Authors Guild has already filed a notice to appeal Judge Chin's ruling.

The Second Circuit is preparing to rule on a parallel case, *the Authors Guild v HathiTrust, (U.S. District Court, Southern District of New York, No 11-06351)* which also deals with unauthorized book scanning. In that case, the Authors Guild unsuccessfully sued a collective of Google's library scanning partners, claiming copyright infringement.



Yolande HIMELY



Sixtine de LANVERSIN



Monsieur Pierre GENDRAUD

*Directeur juridique département PI chez PSA Peugeot Citroën
Expert à la Cour de cassation*

Palimpseste: Pouvez-vous tout d'abord nous parler brièvement de votre parcours ?

Pierre Gendraud: Ingénieur de formation, j'ai débuté ma carrière chez Philips France, en étant chargé d'établir les brevets dans le monde des semi-conducteurs en relation directe avec les inventeurs qui les créaient. A l'époque, on commençait à peine à saisir l'intérêt de la semi-conduction et tous les développements qui allaient suivre. Cependant, pour réellement « rentrer » dans la propriété industrielle, j'ai ressenti le besoin d'étudier le droit, ce que j'ai donc fait en suivant le cursus classique, sur 6 années par des cours du soir, tout en continuant mon activité chez Philips, afin de décrocher mon examen de conseil en propriété industrielle. Pour mettre en pratique cette double formation, j'ai rejoint le groupe Total, où, pendant une dizaine d'années, je m'occupais essentiellement des contrats d'achats de procédés de raffinage et des contrats de livraison d'usines clef en main. J'ai ensuite rejoint Framatome où j'ai occupé le poste de Directeur brevets pendant cinq ans, période pendant laquelle j'ai postulé pour être Expert auprès des tribunaux, avant de rejoindre enfin le Groupe PSA Peugeot Citroën où je suis devenu le Directeur de la propriété industrielle et où j'exerce maintenant depuis près de vingt ans.

P: Quelles évolutions avez-vous pu constater, au cours de votre carrière, en matière de propriété industrielle ?

P-G: À mes débuts, la principale activité d'un département brevet était limitée à la rédaction des mémoires de brevets en relation avec les inventeurs. C'était un métier de clerc de notaire. A présent, nous sommes de plus en plus impliqués au niveau de la stratégie de l'entreprise et dans les négociations avec des concurrents, et nous jouons davantage le rôle de conseil vis-à-vis de la Direction Générale, pour des problèmes de concurrence, de fiscalité, voire de droit des inventeurs salariés. Notre rôle de simple « rédacteur de brevet » a évolué vers un rôle plus central dans l'entreprise, tout simplement parce que la propriété industrielle est au cœur de l'entreprise.

P: Quelle récente réforme a pu affecter sensiblement votre métier et comment ?

P-G: C'est incontestablement la réforme du Brevet Européen qui a beaucoup changé notre métier. Le métier d'ingénieur brevets s'est complètement renouvelé et est devenu un métier de jeunes. Auparavant, c'était surtout vécu dans les Entreprises comme un métier de fin de carrière, alors qu'aujourd'hui, on a dans les Services de Brevets de l'Industrie de jeunes ingénieurs qui parlent désormais plusieurs langues, et qui ont pour la plupart une formation complémentaire en droit et en économie.

P: Pouvez-vous nous parler également de votre rôle d'Expert auprès des tribunaux et de sa possible interférence avec votre fonction de Directeur de la propriété industrielle ?

P-G: J'exerce depuis vingt ans comme Expert en propriété industrielle auprès de la Cour d'appel de Paris, des Cours d'appel administrative de Paris et de Versailles, et comme Expert agréé par la Cour de cassation. Le fait d'être simultanément Directeur de la propriété industrielle d'un grand groupe industriel et expert auprès des tribunaux est une occasion unique d'enrichir ces deux fonctions : en tant qu'Expert, d'avoir une pratique industrielle longue et riche et de pouvoir ainsi mieux éclairer les juges sur toutes les questions techniques qu'ils me posent, et en tant que Directeur PI dans l'industrie, de pouvoir bénéficier de cette vision des litiges des tiers en tant qu'observateur extérieur. Il n'y a pas interférence, loin de là, il y a synergie.

P: Avez-vous d'autres fonctions dans la propriété industrielle ?

P-G: Voilà plus de vingt ans que j'enseigne au CEIPI, à l'IEEPI, que j'anime des Journées de synthèse de la jurisprudence au sein de la FNDE, avec de prestigieux Professeurs de droit. C'est un vrai plaisir, à mon âge, de transmettre un peu de son savoir à de jeunes étudiants qui bientôt nous remplaceront à la tête de nos entreprises. J'avoue que j'aime de plus en plus cette dernière partie du jeu dans une carrière, qui je crois, a été bien remplie.



Pauline FREULON



Morgane SIMON