



## Sommaire

- Chronique du mois** : La constitutionnalité de la Loi sur les Livres Indisponibles.....p.2 > La promulgation de la loi n°2014-315 du 11 Mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon
- Décision du mois** : Créer des liens, est-ce contrefaire ? (CJUE, 13 mars 2014, Svensson, C-466/12) ..... p.4 **Article** : Atteinte au droit d'auteur sur internet : l'accessibilité, une méthode efficace ? .....p.6
- Brèves** : .....p.5 **Focus** : For the US Supreme Court, if no one can be expected to prove the impossible, neither can be a licensee.....p.7
- > Publication par l'OMPI d'un guide à l'attention des musées sur la gestion des droits de propriété intellectuelle
- > Domaine public, mon cher Watson !
- Interview** : **Monsieur** Fady Nammour, *professeur à l'université libanaise, professeur associé de l'université de Luxembourg et avocat*.....p.8

## L'équipe Palimpseste

### Rédactrice en chef

Apolline NOYER

### Responsables de rubriques

Marie CAMPENON

Inès FERRAS

Yolande HIMELY

Sixtine de LANVERSIN

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](http://www.masterpia.com)

## Editorial



### Sophie Canas

*Conseiller référendaire à la Cour de cassation  
Chargé d'enseignement à l'UPEC*

Le printemps est là, synonyme de renouveau.

Renouveau pour chacun d'entre nous, car c'est une saison propice aux projets de tous ordres, particulièrement pour les étudiants du Master 2, qui vont bientôt, les examens passés, rejoindre leurs lieux de stage et déjà envisager la rentrée prochaine. Celle-ci marquera sans doute une nouvelle étape sur le chemin qui les mènera vers une vie professionnelle que je leur souhaite riche et épanouissante.

Renouveau, également, pour le Master 2 Droit de la propriété intellectuelle et appliquée de la Faculté de droit de Paris-Est, qui vient de fêter son dixième anniversaire en organisant, en association avec la Cour de cassation, un colloque sur le thème "le droit de la propriété intellectuelle et son juge". Il entre ainsi, avec beaucoup de dynamisme et de passion, dans sa deuxième décennie.

Renouveau, enfin, pour le droit de la propriété intellectuelle, qui, avec la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, poursuit sa métamorphose : spécialisation accrue des juridictions civiles, amélioration de l'indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon, clarification du droit à l'information, harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon, renforcement des moyens d'action des douanes...L'ensemble des acteurs du droit de la propriété intellectuelle va bien vite mettre en pratique ces dispositions nouvelles. Les juges du fond, à leur tour, en feront application et la Cour de cassation viendra, s'il en est besoin, dire le droit.

Le droit est, comme le printemps, un éternel recommencement.

## La constitutionnalité de la Loi sur les Livres Indisponibles

La loi n°2012-287 du 1<sup>er</sup> mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX<sup>e</sup> siècle a inséré les articles L.134-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle instaurant un mécanisme original de gestion collective pour l'exploitation de ces Livres Indisponibles.

Le dispositif légal prévoit l'inscription sur la base de données ReLire gérée par la BNF des livres répondant à la définition de « livre indisponible ». Si aucune opposition à cette inscription n'est formulée par l'auteur ou l'éditeur dans les six mois suivants l'inscription sur la base ReLire, la Société de Perception et de Répartition des Droits agréée proposera une autorisation d'exploitation du livre sous la forme numérique à l'éditeur originaire. Si cet éditeur accepte d'exploiter le livre, il sera tenu d'exploiter dans les trois ans de la notification d'acceptation. S'il refuse d'exploiter le livre numériquement, ou s'il n'exploite pas dans le délai imparti, le droit d'exploitation numérique pourra être confié à un éditeur tiers. A tout le moins, l'auteur et l'éditeur originaire peuvent exercer un droit de retrait et ainsi, retirer à la SPRD le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous forme numérique. Si l'éditeur exerce son droit de retrait, il lui sera imposé d'exploiter le livre numérique dans les dix huit mois suivants sa notification. Quant à l'auteur, celui-ci dispose d'un droit d'opposition qu'il peut exercer à tout moment s'il juge que l'exploitation du livre numérique est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

La loi du 1<sup>er</sup> mars 2012 met ainsi en place un mécanisme complexe mais efficace pour l'exploitation numérique des Livres Indisponibles.

### La constitutionnalité du dispositif légal d'exploitation des Livres Indisponibles

Deux auteurs, membres du collectif de réflexion et d'action « Droit du Serf », ont intenté un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre le décret du 27 février 2013 portant application des articles L.134-1 à L.134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX<sup>e</sup> siècle. Lors de ce recours, ces auteurs ont formé une QPC sur les articles L.134-1 à L.134-9 du CPI, issus de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 1<sup>er</sup> mars 2012.

Le 19 décembre 2013, le Conseil d'Etat, dans sa décision n°368208, a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel considérant que « *le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux* ».

Au soutien de leur QPC, les requérants ont soulevé trois griefs d'inconstitutionnalité de la loi. Les deux premiers griefs, l'un tiré de la clarté et de la sincérité des débats et l'autre relatif à l'intelligibilité de la loi, ont été rejetés par le Conseil constitutionnel.

Le débat s'est donc cristallisé sur le dernier grief à savoir l'atteinte au droit de propriété. Le caractère sérieux de la QPC avait été notamment établi par le Conseil d'état sur l'atteinte présumée à l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ce n'est que sur la base de ce grief d'atteinte au droit de propriété que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 1<sup>er</sup> mars 2012.

Dans la jurisprudence constitutionnelle, le droit de propriété apparaît comme une notion évolutive conduisant à une extension de son champ d'application. Le droit de propriété ne se limite plus aux immeubles et aux meubles matériels mais s'étend à des « *domaines nouveaux* ». La décision du 27 juillet 2006 relative à la loi DAVSI (Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006) a ainsi intégré « *les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins* » dans les domaines nouveaux de la propriété privée.

Dans son considérant 13, le Conseil rappelle le contenu spécifique du droit de propriété appliqué à la propriété intellectuelle : « *le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France* ». Ce contenu est ainsi entendu largement en incluant la jouissance des droits à travers les attributs du droit de propriété mais aussi sa protection par le biais de l'action en contrefaçon.

Le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

S'agissant de l'article 17, le Conseil constitutionnel reconnaît l'absence de privation du droit de propriété de l'auteur (Cons. 12) de manière très laconique et ce en raison de l'absence de cession forcée des droits de l'auteur sur son œuvre à la société de gestion collective. En effet, l'article L.134-3 vise « *le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous forme numérique* » qui n'entraîne donc pas de cession des droits mais seulement une autorisation d'exploiter les droits. Les droits de reproduction et de représentation seront exercés par une Société de Perception et de Répartition des Droits. La loi sur les livres indisponibles instaure ainsi une sorte de mandat légal en faveur de la SPRD.

Le Conseil s'attache ensuite à la notion d'atteinte au droit de propriété de l'auteur sur son œuvre au regard de l'article 2 de la Déclaration de 1789 en précisant que ces atteintes « *doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi* ». Sans le dire expressément, le Conseil constitutionnel vient établir l'existence d'une atteinte au droit de propriété de l'auteur sur son œuvre au regard de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

Au titre du considérant 14 de sa décision, le Conseil constitutionnel définit le motif d'intérêt général

permettant de justifier l'atteinte portée au droit de propriété par la Loi sur les Livres Indisponibles. Le Conseil constitutionnel en définit deux, à savoir la conservation sous forme numérique du patrimoine écrit français indisponible ainsi que la mise à disposition du public de ces ouvrages. Ces deux objectifs d'intérêt général sont réalisés par la mise en place d'une offre légale assurant une rémunération des ayants-droit.

Le Conseil constitutionnel délimite le champ d'intervention de la loi. Tout d'abord, il exclut le droit moral et notamment le droit au respect de son nom et le droit de divulgation en faisant référence à une récente décision de la Cour de cassation selon laquelle ce droit s'épuise par le premier usage que l'auteur en fait (Cass, Civ 1<sup>e</sup>, 11 décembre 2013 n°11-22031 et n°11-22522).

En énonçant que ces dispositions « *sont également dépourvues d'effet sur le droit de l'auteur d'exploiter son œuvre sous d'autres formes que numérique* », le Conseil constitutionnel souligne que l'atteinte portée aux droits de l'auteur sur son œuvre est strictement limitée à une atteinte au droit d'exploitation numérique de l'œuvre. L'objectif de la loi étant de garantir la conservation du patrimoine de l'écrit et l'accès du public à ce patrimoine sous la forme numérique, l'atteinte au droit d'exploitation numérique est proportionnée.

Pour établir l'absence d'atteinte disproportionnée, le Conseil constitutionnel reprend les différentes conditions de la mise en œuvre du dispositif légal. Il rappelle ainsi dans son considérant 16 que le dispositif légal ne s'applique qu'à certaines œuvres indisponibles, qu'il existe un droit d'opposition au bénéfice de l'auteur et de l'éditeur, ainsi qu'un droit de priorité au bénéfice de l'éditeur originel, mais aussi que la SPRD doit garantir une règle équitable de répartition des sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles. Il constate également l'existence d'un droit de retrait au bénéfice de l'auteur et de l'éditeur ainsi qu'un droit de retrait spécial au bénéfice de l'auteur si l'exploitation est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation (Cons. 17).

Le Conseil constitutionnel considère ainsi qu'il existe un encadrement strict des conditions d'exploitation du livre indisponible. De ce fait, le dispositif légal ne porte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par la loi.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel conclut à l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de propriété et considère que la loi est constitutionnelle au regard du droit de propriété de l'auteur sur son œuvre.

### **Les solutions adoptées au sein de l'Union Européenne**

La réponse française apportée à la numérisation de livres encore protégés par le droit d'auteur est ainsi confortée et validée. De nombreux pays européens ont

aussi réfléchi aux types de solutions à apporter à la numérisation de masse de livres.

La digithèque de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), s'est tournée vers un mécanisme de licence individuelle. Elle négocie pour chaque livre des accords avec les ayants-droit avant la numérisation (Opt-in). Cette négociation individuelle permet aux ayants-droit d'avoir un regard direct sur l'utilisation de leurs œuvres. Cependant, l'autorisation de numérisation et de diffusion ne concerne que la bibliothèque signataire du contrat et toute nouvelle bibliothèque souhaitant diffuser ces œuvres devra signer un nouveau contrat. Ce système semble être difficile à appliquer pour une numérisation de masse.

Les pays scandinaves ont opté pour un système de licence collective étendue. Les ayants-droit sont placés sous l'égide d'un groupe de coordination. En Norvège, ce groupe est nommé Kopinor. Il a passé un accord avec la bibliothèque nationale de Norvège afin de numériser la littérature norvégienne du XXe siècle dans sa totalité (comprenant ainsi les livres sous droits encore commercialisés). Les droits des auteurs et éditeurs sont placés sous la tutelle du groupe Kopinor et l'accord de licence peut s'étendre à des ayants-droit non signataires du contrat initial, à la condition que les ayants-droit non représentés soient rémunérés de la même façon que ceux qui sont directement parties au système.

Le modèle scandinave semble convenir à un pays où la population est moins nombreuse et dont le patrimoine est plus restreint qu'en France. La bibliothèque nationale de France n'a pas l'intention de numériser la littérature francophone dans sa totalité.



**Yolande  
HIMELY**



**Sixtine  
de LANVERSIN**



**Apolline  
NOYER**

## Créer des liens, est-ce contrefaire ? (CJUE, 13 mars 2014, Svensson, C-466/12)

1. Un lien hypertexte est un dispositif informatique apposé sur un site Internet dit « site source » qui permet par un clic d'être renvoyé à un « site cible ». Par un arrêt Svensson du 13 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne, est venue consolider et apporter certains correctifs à la construction jurisprudentielle française en la matière.

Dans cette affaire, des journalistes avaient autorisé la publication en libre accès de certains de leurs articles de presse protégés par le droit d'auteur sur un site Internet. La CJUE a été saisie dans le cadre du litige opposant ces auteurs à la société exploitant un site mettant à disposition sans autorisation des hyperliens (dit « site source ») renvoyant au site autorisé à diffuser les articles (dit « site cible »).

Quatre questions préjudicielles ont été posées à la CJUE par la juridiction suédoise qui avait à connaître de l'affaire.

2. La Cour était d'abord interrogée sur le point de savoir si la fourniture de lien hypertexte constituait une communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29/CE.

Pour y répondre, la Cour a procédé à un examen des critères classiques développés par la jurisprudence communautaire. Le premier, l'existence d'une communication se traduisant par une « mise à disposition », était rempli sans difficulté en l'espèce. Le second concernant l'existence d'un public ne semblait pas provoquer plus de débat dans la mesure où le site était accessible à l'ensemble de la communauté des internautes, constituant un « nombre indéterminé de personnes ».

Cependant, outre son existence, la Cour exige classiquement que le public soit nouveau. En l'espèce, les internautes pouvant accéder au contenu par le biais du lien étaient les mêmes que ceux qui pouvaient y accéder par le biais du site cible. Ainsi, le caractère nouveau du public n'était pas rempli en l'espèce, ce qui excluait la qualification de communication au public au sens de la directive 2001/29/CE. Il en résulte que l'insertion d'un lien renvoyant vers un contenu librement accessible ne nécessite pas l'accord des titulaires de droits.

3. La Cour a néanmoins précisé, en réponse à la deuxième question qui lui était soumise, qu'il en aurait été autrement dans le cas où la consultation des articles litigieux sur le site initial aurait été en accès restreint. En effet, si le site avait permis de contourner les mesures de restriction et rendu accessible à l'ensemble des internautes un contenu initialement réservé à certains d'entre eux (par exemple les abonnés à un service, les détenteurs d'un mot de passe...), la communication aurait touché le public nouveau des non-abonnés.

Dans ce cas, le monopole du titulaire de droit s'en trouverait atteint, de sorte que leur autorisation serait nécessaire. A défaut, cette communication de l'œuvre serait constitutive d'un acte de contrefaçon.

4. Ces deux points confortent la position adoptée par les juridictions nationales (pour exemple : TGI Paris, 12 mai 2003, Légipresse 2003, n°205, II, p 150), et il convient de s'en féliciter tant l'emprise du monopole

sur l'apposition de tels liens aurait été un frein considérable à la navigation sur Internet et à la diffusion des contenus. Par exemple, l'activité des moteurs de recherche serait devenue bien difficile.

5. Il était encore demandé à la Cour de justice, par une troisième question, de préciser s'il convenait de distinguer selon que l'internaute, en cliquant sur le lien, avait l'impression de consulter le contenu sur le site source ou s'il se savait renvoyé vers le site cible. Cette distinction faisait notamment écho à la pratique du framing par laquelle le contenu est présenté dans un cadre intégré dans la page même ayant mis à disposition le lien.

Selon la Cour de cassation, il y avait contrefaçon dès lors qu'il était donné à l'internaute l'impression de consulter le contenu en restant sur le site source (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012 : Comm. com. électr. 2012, comm. 91. note Ch. Caron).

Adoptant sur ce point une position divergente de celle des juridictions françaises, la Cour consacre l'indifférence de ce critère. Les juges français n'auront plus la liberté de faire tomber sous le coup de la contrefaçon les actes de communication au public via des hyperliens lorsque les internautes ont l'impression de consulter le contenu à partir du site source.

6. Il reste alors à la Cour de justice de se prononcer sur l'hypothèse dans laquelle le lien renvoie vers un contenu contrefaisant, mis en ligne sans l'accord des ayants-droit. Le Tribunal de Commerce de Paris a qualifié l'exploitant du site Internet, ayant apposé de tels liens, de contrefacteur par fourniture de moyens (pour exemple : T. Com. Paris, 26 déc. 2000 : Comm. com. élect. 2005, étude 25). Il est fort probable que cette solution soit, à l'avenir, confirmée par le juge européen.

7. Enfin, dans une quatrième question, il était demandé à la Cour si les Etats étaient libres d'inclure dans la communication au public d'avantages d'opérations que celles visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive. C'est sans surprise que la Cour a refusé d'accorder cette marge d'appréciation aux Etats sous couvert de l'objectif d'harmonisation. Cet arrêt témoigne ainsi de l'emprise du droit de l'Union européenne en la matière et de l'équilibre recherché entre le principe de libre concurrence et la protection du droit d'auteur.



**Clémence  
PETIT**



**Clémence  
SEGUIN**



**Kim  
QUERLEUX**

**Publication par l'OMPI d'un guide à l'attention des musées sur la gestion des droits de propriété intellectuelle.**

La communauté du patrimoine culturel peut désormais consulter un nouveau guide qui l'aidera à se servir de la propriété intellectuelle pour améliorer la gestion de ses collections, notamment dans l'environnement numérique. En effet, le *WIPO Guide on Managing Intellectual Property for Museums* reconnaît l'importance de la propriété intellectuelle dans l'accès aux collections ainsi que dans la conservation et la gestion des œuvres qu'elles contiennent.

La première édition du guide fut publiée en 2007 grâce au travail de Rina Pantalony, coordinatrice de projets en propriété intellectuelle au sein l'Université de New York. L'objectif était alors de faire prendre conscience aux Etats membres de l'OMPI de l'importance de la propriété intellectuelle dans la préservation, le développement et la communication de notre héritage culturel.

Ces dernières années, l'OMPI a fait le constat que le rôle de la propriété intellectuelle dans l'accès à la culture avait été de plus en plus reconnu sur la scène internationale. Elle a donc décidé d'actualiser le guide qu'elle avait publié en 2007. Cette nouvelle version est issue des discussions qui ont été tenues lors de la 23<sup>e</sup> conférence générale de l'ICOM (International Council of Museums) qui a eu lieu à Rio de Janeiro, le 13 août dernier. Le guide comporte deux parties dans lesquelles sont exposés les divers problèmes de propriété intellectuelle auxquels les musées peuvent être confrontés, ainsi que les différentes solutions possibles à apporter ; puis dans une seconde partie, sont évoqués les modèles économiques permettant aux musées d'atteindre leurs objectifs.

**Domaine public, mon cher Watson !**

Un tribunal de l'Illinois a déclaré, le 23 décembre dernier, que les personnages de Sherlock Holmes et du Docteur Watson peuvent être utilisés dans des œuvres de l'esprit sans que leurs créateurs aient à verser de droits d'auteur.

Cette décision a été rendue après une bataille judiciaire opposant un éditeur américain, souhaitant publier un recueil original de textes inspirés par le fameux détective, à la Conan Doyle Estate, la société anglaise regroupant les ayants-droits de l'auteur. Cette dernière s'était rapidement opposée à ce projet, réclamant de l'éditeur la signature d'une licence pour l'exploitation des personnages de Holmes et de Watson.

Depuis le Copyright Term Extension Act, les œuvres antérieures à 1923 sont dans le domaine public aux Etats Unis, tandis que celles antérieures à 1978 font l'objet d'une protection de 95 ans à compter de leur publication. Ainsi, alors que l'ensemble de l'œuvre de Conan Doyle est tombée dans le domaine public en Europe depuis 2000 (70 ans après sa mort), dix de ses nouvelles, publiées après 1923, sont encore protégées par le copyright américain.

Ses héritiers estimaient que cette protection devait s'appliquer aux personnages comme aux nouvelles, arguant que le caractère d'un personnage n'est entièrement défini qu'après que l'auteur ait terminé sa dernière histoire : « *Il n'y a pas 60 versions de Holmes dans 60 histoires, il n'y a qu'un seul Holmes complexe* ».

L'éditeur, quant à lui, affirmait que les personnages de Conan Doyle étaient bien dans le domaine public. Et le juge de l'Illinois lui a donné gain de cause, en estimant que les seuls éléments d'histoire de ces dix nouvelles étaient toujours protégés, mais que le reste était libre de droits.

**La promulgation de la loi n°2014-315 du 11 Mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon**

Comme nous l'avions annoncé dès le numéro de Palimpseste de Décembre 2013, différentes mesures ont été envisagées afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, en s'appuyant notamment sur une plus grande harmonisation.

Concernant les mesures douanières, une extension des mesures de retenue douanière à toutes les catégories de droits de propriété intellectuelle a été effectuée.

Une simplification des délais de prescription a eu lieu en matière de propriété industrielle afin de réaliser une harmonisation avec le droit d'auteur : le délai pour agir en contrefaçon est désormais de cinq ans et il en est de même pour intenter une action en revendication.

A propos de la saisie-contrefaçon, une uniformisation de la procédure a été opérée pour l'ensemble de la propriété intellectuelle en s'alignant sur les dispositions actuellement existantes en matière de propriété industrielle. Le droit à l'information a été également clarifié ; il peut être mis en œuvre devant le juge des référés ou devant le juge du fond, même s'il n'a pas encore été statué sur la matérialité de la contrefaçon.

Quant à la spécialisation des juridictions, la compétence exclusive du TGI de Paris a été étendue en matière de brevet d'invention aux inventions de salariés.

Les critères pour allouer les dédommagements civils ont été précisés : il est explicitement prévu de prendre en compte la perte subie par la partie lésée, ainsi que les économies d'investissement.

Par ces mesures d'uniformisation, il sera plus facile pour les titulaires de droits d'intenter une action en contrefaçon, assurant donc une meilleure sécurité juridique.



**Marie  
CAMPENON**



**Claire  
DERAMOUDT**



**Rachel  
RUYIMY**

## Atteinte au droit d'auteur sur internet : l'accessibilité, une méthode efficace ?

Dans deux décisions du 22 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation vient consacrer la méthode de l'accessibilité qui permet de fonder la compétence des juridictions françaises dès lors que le site litigieux est accessible sur le territoire français. Elle confirme ainsi sa position initiée dans la décision dite « Cristal » du 9 décembre 2003.

La validité de cette solution n'est pas juridiquement contestable car prise en application de l'interprétation retenue par la Cour de justice (*CJUE, 3 octobre 2013, aff. C- 170/12, Peter Pinckney c/ KDG Mediatech AG*). Pour autant, ses mérites sont aussi à apprécier à l'aune des préoccupations des praticiens. Préoccupations d'autant plus légitimes que la chambre commerciale, compétente en matière de propriété industrielle, retient une autre méthode : celle de la destination. Selon cette méthode, la simple accessibilité du site ne suffisant pas à fonder la compétence des juridictions françaises, les juges du fond doivent rechercher si le site litigieux est destiné au public français. (*Cass. com., 13 juill. 2010, n° 06-20.230, Google France SARL, Google Inc. c/ Louis Vuitton Malletier SA*).

La première chambre civile, le 5 avril 2012, a saisi la Cour de justice de deux questions préjudicielles afin de savoir si la seule accessibilité aux sites pouvait justifier la compétence des juridictions françaises ou s'il fallait que les pages litigieuses soient destinées au public français. Interprétant l'article 5, point 3 du règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000 la Cour de justice s'est prononcée en faveur de l'accessibilité du site, tout en précisant que la juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire dont elle relève.

Ainsi, dans les deux décisions du 22 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation fait application de la décision de la Cour de justice.

Dans une première décision rendue sur le fondement de l'article 5§3 du règlement Bruxelles I, la Cour de justice décide que l'accessibilité du site dans le ressort de la juridiction saisie suffit à fonder sa compétence (*M. Pinckney c. KDG Mediatech ; Cass. 1re civ, 22 janv. 2014, n°10-15.890*). Puis, dans une seconde décision, sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, elle consacre la même méthode de désignation des juridictions françaises (*Korda c. Onion/The Onion ; Cass. 1re civ, 22 janv. 2014, n°11-26822*).

Le recours à ce critère d'accessibilité revient en définitive à accorder une compétence quasi automatique aux juridictions françaises en matière d'atteinte aux droits d'auteur commis sur Internet. En effet, tout internaute, pourvu qu'il s'estime victime d'un acte de contrefaçon sur un site accessible sur le territoire français, peut alors saisir les juridictions françaises. Pour autant, l'utilisation d'une telle méthode fondée sur la caractéristique principale des sites résidant dans leur ubiquité, permet-elle de satisfaire pleinement les victimes de contrefaçon

sur internet ?

Tout d'abord, cette méthode est de nature à accroître les risques de *forum shopping* puisque toutes les juridictions pourront se reconnaître compétentes. Les demandeurs auront ainsi tendance à favoriser la saisine des juridictions françaises, particulièrement protectrices des droits d'auteur. Pour autant, si l'ensemble des actes se matérialise hors de France, il sera plus que difficile de caractériser des actes de contrefaçon sur le territoire français et ainsi de permettre la réparation du préjudice du demandeur.

En outre, en présence d'un litige ne relevant pas du champ d'application des règles communautaires et du règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, la question de la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions en application de cette méthode présente cette fois un inconvénient majeur. En effet, les décisions ainsi rendues se heurteront continuellement au problème de leur exequatur.

En s'écartant ainsi de l'interprétation de la Cour de justice dans la décision L'Oréal contre eBay du 12 juillet 2011 et de la solution de la chambre commerciale, la solution retenue par la chambre civile, bien que protectrice des auteurs, semble donc bien être une véritable source d'imprévisibilité et d'insécurité juridique.



**Elsa  
MALATY**



**Justine  
ROLLAND**

## For the US Supreme Court, if no one can be expected to prove the impossible, neither can be a licensee

On January 22nd, the Supreme Court remanded the Federal Circuit judgment in a case opposing Medtronic, a manufacturer and distributor of medical services, to Mirowski Family Ventures, that owns patents relating to implantable heart stimulators. Medtronic is a (sub) licensee of Mirowski, which allows it to use some of Mirowski's patents. The dispute at hand arose when Mirowski notified Medtronic that some of its products infringed the licensed patents, which made Medtronic challenge that assertion through a declaratory judgment action.

The issue at stake was to know who bears the burden of proving infringement in the specific case of a licensee filing a declaratory judgment action against its patentee. The Federal Court acknowledged that a patentee normally bears the burden of proof, but held that this solution cannot apply when the person seeking the declaratory judgment against the patentee is the licensee. The real issue was therefore to know whether the burden of proof shifts when the person seeking the declaratory judgment is the licensee. It is on that point that the US Supreme Court unanimously reversed and remanded the case.

The Court held that *"when a licensee seeks a declaratory judgment against a patentee that its products do not infringe the licensed patent, the patentee bears the burden of persuasion on the issue of infringement"* and thus refused to apply the default rule that plaintiffs have the "risk of failing to prove their claims", because substantive arguments speak for putting the burden of proof on the defendant in this specific configuration.

First and foremost, it is well settled that a patentee ordinarily bears the burden of proving infringement, as stated in *Imhaeuser v. Buerk*, 647,662 or *Agawam Co v. Jordan*, 7 Wall. 583,609. Despite the difference of nature between an infringement action and a declaratory judgment action, the patentee has, in both cases, the same interest in asserting infringement, which militates for placing the burden of proof on the patentee.

Opportunity considerations lead to the same conclusion, adopting the opposite solution would compel the licensee to prove the negative fact that it is not infringing the patent, which is very difficult. The patent holder is in a better position to explain how the licensee's products or process do infringe a claim of its patent. Shifting the burden of proof, by *"creat[ing] a significant obstacle to use of [the declaratory judgment] action"*, would therefore be difficult to reconcile with the legal purpose that led to the introduction of a declaratory judgment action.

The same question might arise before French courts. Article L. 615-9 of the Intellectual Property Code enables a plaintiff to introduce a declaratory judgment action in order to obtain a judgment stating that its industrial exploitation is not infringing the patentee's

rights. This action can be introduced only after asking the patentee to give his opinion on this industrial activity. However, the IP Code does not precise which party bears the burden of proof.

According to article 9 of the Civil Procedure Code, each party has to provide evidence of its allegations. Thus, the plaintiff would have to prove the absence of infringement. Without any specificity in the IP code, the old adage *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* must apply, as the common civil procedure rules. French doctrine seems to follow this reasoning.

Nonetheless, the Medtronic v. Mirowski case raises the most delicate aspect of this action. Thanks to it, the plaintiff wants a negative aspect to be recognized. Yet, proving a negative fact is harder than the opposite and, as nobody is expected to do the impossible the civil procedure rules should, in this specific case, be adapted. At this time, there is no ruling judgment on this point, thus, it seems that French industrialists do not believe in this specific action. Indeed, it is dangerous on a strategic point of view for two main reasons. The first one is that this action draws the patentee's attention on activities that the industrialist believes the legacy might be doubted. The second one is that there are strong chances that the patentee introduces an infringement action after.

For the US, the Supreme Court decision takes a clear position and rules that, in a declaratory judgment action between a licensee and a patentee, the latter bears the burden of proof.

This case is the first of many intellectual property cases to come. Indeed, it will be a busy year for IP law since the Supreme Court will have to decide eight cases before June and thus held the highest proportion of IP decisions in its history. The rulings on some key questions are highly awaited.

This is notably the case for the broad question of when software can be patented in the *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* issue or for the challenge by American Broadcasting Companies to the startup Aereo which provides a streaming TV service on computers and mobile devices.



**Inès  
FERRAS**



**Aurélie  
ROBERT**



**Morgane  
SIMON**



**Monsieur Fady NAMMOUR**

*Professeur à l'université libanaise, professeur associé de l'université de Luxembourg et avocat*

**Palimpseste : Pouvez vous vous présenter brièvement en incluant votre parcours?**

Fady Nammour : Je suis titulaire d'une licence en droit de l'université Saint-Joseph de Beyrouth (1989), d'un DEA (1990), d'un doctorat en droit (1993) et d'une HDR (2002) de l'université Montpellier I. Je suis avocat à Beyrouth depuis 1989 et installé à mon propre compte depuis 2001. Actuellement, je suis également professeur à l'université libanaise, professeur associé de l'université de Luxembourg et avocat.

**P : Qu'est-ce qui vous a attiré dans la propriété intellectuelle?**

F-N : Ce qui m'a particulièrement attiré dans la propriété intellectuelle c'est le défi juridique de la protection de l'immatériel et le rapport à la création.

**P : En quoi l'arbitrage est il une solution pertinente en matière de propriété intellectuelle selon vous?**

F-N : L'arbitrage est un mode normal de règlement des litiges dans les relations du commerce interne et international aussi bien pour les petites que pour les grandes entreprises. Il était donc inéluctable qu'il atteigne le domaine de la propriété industrielle et celui du droit d'auteur et des droits voisins, notamment, en raison de leur importance économique. La rapidité et la confidentialité de l'arbitrage explique l'abandon du recours judiciaire au profit de l'arbitrage. La soumission de la procédure arbitrale aux principes directeurs de tout procès (indépendance et impartialité de l'arbitre, principe de la contradiction, égalité des parties, etc.), ainsi que la participation des parties à la procédure, garantissent aux parties d'accéder à la justice et donc au droit.

**P : Quelle est la place de la propriété intellectuelle au Liban?**

F-N : La place de la propriété intellectuelle dans une société nécessite une véritable prise de conscience de l'importance de la protection matérielle et morale de la création. Malgré la promulgation d'une nouvelle loi sur la propriété littéraire et artistique (1999) et d'une nouvelle loi sur les brevets (2000), la prise de conscience de l'enjeu économique de la propriété intellectuelle ne semble pas être suffisante; des efforts restent à faire.

**P : En comparant les droits français et libanais, pensez-vous qu'il existe un lien fort entre la législation française et la législation libanaise en matière de propriété intellectuelle ?**

F-N : A l'origine, c'est une vieille législation ottomane de 1872 qui régissait la protection de la propriété intellectuelle laquelle, fut remplacée par un arrêté relatif à la « propriété commerciale et industrielle, littéraire et artistique, et musicale », n° 2385 du 17 janvier 1924 rendu par le Haut-Commissaire français de l'époque, le général Weygand. Cet arrêté reprenait en fait l'état du droit français en 1924. Les dernières lois libanaises sur la propriété littéraire et artistique (1999) et sur les brevets (2000) sont inspirées dans bon nombre de leurs dispositions du droit français et, sont restées attachées à la vieille tradition juridique française. Néanmoins, le droit libanais a utilisé le modèle du droit français pour forger son propre modèle, puisque les lois libanaises ont également puisé dans le droit anglo-saxon (par exemple, le texte libanais de 1999 fait coexister le copyright et le droit d'auteur).



**Morgane DECHIRON**



**Maureen THEILLET**