



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** : Une protection légale à venir du secret des affaires ?.....p.2 > « Ouvrez, Ouvrez, la base de l'INPI »
- Décision du mois** : La compétence exclusive du juge judiciaire en matière de propriété intellectuelle..... p.4 **Article** : L'aménagement des espaces de vente marque un point.....p.6
- Brèves** :p.5 **Focus** : Alice Corp. v CLS Bank : The decline of patent trolls ?.....p.7
- > L'armistice entre LVMH et EBay
> Le selfie d'un macaque non éligible à la protection du droit d'auteur **Interview** : Monsieur Benoît KERJEAN, Directeur Juridique La Martinière Groupep.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

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)*

LES OISEAUX QUITTENT LEUR NID D'EXCELLENCE

C'était le 6 octobre dernier. Lors d'une cérémonie organisée chez LexisNexis, les étudiants de la 11^{ème} promotion du Master 2 de droit de la propriété intellectuelle appliquée de la Faculté de Paris-Est ont reçu leur diplôme. Un étudiant qui reçoit son diplôme, c'est un peu comme un oiseau qui quitte le nid. Autrement dit, il laisse derrière lui la vie universitaire estudiantine pour affronter l'univers professionnel.

Espérons que, grâce à cette année d'étude, tous les étudiants sont armés pour s'épanouir dans leur future activité. En effet, n'oublions pas que, dans l'intitulé de leur diplôme, le mot « appliquée » figure en bonne place. Il rappelle que tous les enseignements sont « appliqués » à la pratique professionnelle. Il s'agit là d'une obsession de ce diplôme qui ambitionne d'être un chaînon d'excellence entre le monde académique et le monde professionnel. Or, ces deux mondes gagnent à fusionner autant que possible, comme le prouvent les treize enseignants et les nombreux conférenciers qui viennent partager leur expérience avec leurs futurs collègues et confrères et transmettre leur passion de ce beau droit. Quant aux lecteurs de cet éditorial, ils tiennent en leurs mains le cinquième « Palimpseste » de l'année, rédigé par des étudiants passionnés pour les praticiens.

Formons le vœu que cette passion transmise et ces connaissances pratiques acquises constituent, pour les jeunes diplômés, le meilleur bagage possible pour les aider à faire un beau et heureux voyage au sein du petit monde de la propriété intellectuelle, tout en portant le message d'excellence de ce diplôme pour la plus grande satisfaction des praticiens qui vont les recruter !

Une protection légale à venir du secret des affaires ?

« *Le secret de la créativité est de savoir comment cacher vos sources* », Albert Einstein. Pour le groupe de parlementaires mené par Monsieur Jean-Jacques Urvoas, cette vérité est ignorée par la loi française depuis trop longtemps. En effet, une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2014 (proposition de loi n° 2139).

Cette loi s'inscrit dans un contexte particulier. En effet, la loi française est très incomplète en ce qui concerne la protection du secret des affaires. Le législateur n'ignore pourtant pas cette lacune puisqu'une ancienne proposition de loi dite « *Carayon* » avait été votée en première lecture à l'Assemblée le 23 janvier 2012 puis abandonnée du fait des élections présidentielles et législatives de 2012.

Or, le droit américain protégeant quant à lui le secret des affaires depuis 1996, on ne peut qu'approuver l'initiative des parlementaires visant à permettre au droit français de soutenir et protéger l'innovation et la créativité de façon plus complète.

La proposition « *Urvoas* » semble, en outre, plus ambitieuse que l'ancienne proposition « *Carayon* ». Cette dernière prévoyait principalement l'instauration d'une protection d'ordre pénal à l'encontre de la violation d'un secret des affaires. Aujourd'hui pour les députés, il s'agit de protéger les secrets des affaires en établissant « *un cadre destiné à la fois à prévenir, dissuader et réprimer les atteintes qu'elles sont susceptibles de subir en ce domaine, dans le but de protéger nos positions concurrentielles, notre capacité d'innovation et, in fine, nos bassins d'emplois* ». Pour se faire, les députés ont proposé de créer un système de responsabilité civile et un délit pénal.

Par ailleurs, cette proposition peut a priori paraître étonnante. La Commission européenne a, en effet, publié une proposition de directive sur le sujet, le 28 novembre 2013. On aurait donc pu penser que le législateur français attendrait d'avoir le texte final de cette directive pour légiférer sur la protection du secret des affaires. Mais ce n'est pas le choix réalisé par le groupe de députés menés par Monsieur Jean-Jacques Urvoas, qui a déposé une proposition avant l'adoption de la directive européenne. Bien que cette initiative puisse paraître quelque peu audacieuse, il est vrai qu'elle présente l'avantage de mettre en place une protection sérieuse bien plus rapidement que si le législateur devait transposer une directive européenne.

A titre préliminaire, la proposition « *Urvoas* » commence par donner une définition du secret des affaires commune aux actions civiles et pénales. Le secret des affaires serait une information composée de 3 critères fortement inspirés de l'article 39 de l'ADPIC :

1° ne pas avoir un caractère public en ce qu'elle n'est ni connue, ni aisément accessible pour une personne agissant dans le secteur d'activité traitant habituellement de ce type d'information,
2° présenter une valeur économique,

3° faire l'objet de mesures de protection destinées à préserver son caractère non public.

Faute de précision dans l'article, il n'est pas exclu que ces critères soient alternatifs même si la lecture de l'article 39 de l'ADPIC ayant inspiré cette définition permet raisonnablement de supposer qu'il s'agit de conditions cumulatives.

Cette définition va bien plus loin que les actuelles notions de savoir-faire ou de secret de fabrication puisque toute information présentant une valeur économique pour l'entreprise serait ainsi qualifiée de secret des affaires sans qu'elle n'ait à être liée à un quelconque processus de fabrication. En pratique, une telle définition serait exigeante pour les plaideurs puisqu'ils auraient à démontrer l'ensemble de ces critères pour bénéficier des procédures propres au secret des affaires.

Si l'information reçoit la qualification de secret des affaires, toute personne qui y porte atteinte voit sa responsabilité civile engagée. L'article L. 151-2 de la proposition ne révolutionne pas le droit positif forgé par la jurisprudence sur la base de l'article 1382 du Code civil. Ainsi, l'appréhension illégitime d'un secret et l'utilisation de celui-ci sont susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur. Dans le cas de l'utilisation d'un secret des affaires appréhendé légitimement, elle ne sera fautive que si son détenteur originaire n'a pas consenti à une telle utilisation.

Le cœur du volet civil de la proposition « *Urvoas* » se trouve davantage aux articles L. 151-3 et suivants avec la création de nouvelles procédures devant les instances civiles. Celles-ci ressemblent fortement aux procédures du Code de la propriété intellectuelle, certainement choisies pour leur efficacité.

La première procédure prévue (art. L. 151-3) est quasiment identique au Code de la propriété intellectuelle (not. art. L. 521-6 CPI). Ainsi, comme pour n'importe quel droit intellectuel, il est possible d'agir en référé afin d'obtenir du juge toute mesure de nature à prévenir ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires. Les mesures urgentes pourront être obtenues de façon non contradictoire lorsqu'un retard serait susceptible de causer un préjudice, non pas irréparable comme dans le CPI, mais difficilement réparable pour le demandeur. L'obtention de ces mesures est subordonnée à l'existence d'éléments de preuve rendant vraisemblable l'atteinte au secret ou le risque d'atteinte à celui-ci (l'atteinte imminente n'a pas été reprise). Comme pour les biens intellectuels, d'autres mesures peuvent être demandées au tribunal telles qu'une saisie conservatoire. Celles-ci seront annulées si le demandeur n'engage pas une action au fond au civil ou au pénal dans les 30 jours suivant la signification de l'ordonnance obtenue du tribunal.

La proposition, dans l'article suivant (art. L. 151-4), reprend encore une fois les règles existantes en propriété intellectuelle (not. art. L.521-4 et L.521-11 CPI). Ainsi, le tribunal ayant constaté l'atteinte ou le risque d'atteinte peut prescrire à la demande de la partie lésée, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée pour empê-

cher ou faire cesser ladite atteinte. Mais surtout, il peut ordonner la saisie des supports contenant l'information et tous matériels, instruments ou objets s'y rapportant. Il peut également ordonner le rappel des produits de l'atteinte des circuits commerciaux afin de les attribuer à la personne lésée à titre de réparation ou d'ordonner leur destruction.

En revanche, la proposition précise, de façon inédite, que le tribunal peut faire interdiction à toute personne de prendre connaissance ou de faire une quelconque utilisation ou communication de l'information concernée, et prohiber tout acte subséquent, tel que la commercialisation de marchandises ou de services élaborés au moyen du secret des affaires concerné. Une telle interdiction s'avèrerait extrêmement efficace pour la partie lésée puisqu'il semble que le juge pourrait l'ordonner à l'encontre de « toute personne », ce qui irait au-delà du seul auteur de l'atteinte.

A l'image du Code de la propriété intellectuelle (not. art. L.521-7), la proposition comporte une disposition qui encadre l'évaluation du montant des dommages et intérêts accordés à la victime (art. L.151-5). Les juridictions civiles devront tenir compte des conséquences économiques négatives subies par la victime dont le manque à gagner et la perte subie, de son préjudice moral, ainsi que des bénéfices et économies d'investissement réalisées par l'auteur de l'atteinte. Une particularité existe toutefois puisque le juge peut attribuer à la victime les produits saisis en cours de procédure et, dans ce cas, la valeur de ces produits sera déduite des dommages et intérêts qui lui seront accordés.

La proposition « *Urvoas* » prévoit encore une disposition destinée à éviter une instrumentalisation des procès. Les procédures permettant la production de pièces ne doivent pas permettre aux parties d'obtenir indirectement des documents comportant des secrets d'affaires. Le juge doit veiller au respect de ces secrets et pourra à ce titre soit interdire la production, soit l'autoriser dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé non confidentiel. La pièce peut sans être communiquée être simplement mise à disposition des parties. Seul l'impératif d'un procès équitable justifierait la production d'une telle pièce protégée par le secret des affaires (art. L.151-7).

Par ailleurs, la proposition de loi contient également un volet pénal puisqu'elle introduit, au sein même du Code de commerce, de nouvelles dispositions pénales en cas de violation d'un secret des affaires.

Le nouvel article L.151-8 du Code de commerce institue un nouveau délit pénal et prévoit que le fait de prendre connaissance, de révéler sans autorisation ou de détourner un secret d'affaires sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La simple tentative de ce délit est également punie par les mêmes peines. Il s'agit donc de peines fortes et dissuasives ; celles-ci sont même plus élevées que les peines prévues en cas d'acte de contrefaçon qui s'élèvent à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. La violation d'un secret d'affaires risque ainsi d'être plus sévèrement punie que l'atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle.

Le texte prévoit également une circonstance aggra-

vante dans le cas où l'infraction porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France. Sous ces conditions, la peine de prison est élevée à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

Sont également envisagées des peines complémentaires comme l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou la fonction dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, d'exercer une profession commerciale ou encore de diriger une entreprise commerciale ou industrielle.

La proposition de loi prévoit donc un arsenal pénal complet pour sanctionner sévèrement l'atteinte portée à un secret d'affaire.

Au regard de la procédure pénale, la proposition de loi prévoit la possibilité du déroulement d'un procès à huis clos. Afin de prévenir le risque évident d'une aggravation de la divulgation du secret des affaires déjà réalisée. Il s'agit donc d'assurer une protection efficace du secret, même lors du déroulement d'une phase contentieuse.

Assurant une protection large du secret des affaires, le texte de la loi n'en demeure pas moins proportionné et maintient un équilibre avec les autres droits en présence. Ainsi, le secret des affaires reste inopposable dans certains cas (art. L.151-9). Par exemple, le délit pénal d'atteinte au secret des affaires ne sera pas caractérisé dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. La présentation du texte de loi note que cette mention renvoie notamment à l'exercice de la liberté syndicale.

La proposition de loi préserve également la liberté de la presse en prévoyant que le délit d'atteinte secret des affaires est inopposable à toute personne dénonçant une infraction. Le maintien de la liberté des médias et du droit à l'information du public est alors assuré. La dénonciation de la commission d'une infraction restera possible même si cette dénonciation conduira à la révélation d'un secret des affaires.

Ces nouvelles dispositions pénales permettent de lutter de manière efficace et complète contre toute forme d'espionnage économique qui, combinées aux dispositions déjà existantes en propriété intellectuelle, mettent en place un dispositif complet de défense au bénéfice des entreprises.



**Marie
CAMPENON**



**Inès
FERRAS**



**Apolline
NOYER**

La compétence exclusive du juge judiciaire en matière de propriété intellectuelle

L'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) tel que modifié par la loi MURCEF du 17 mai 2011 prévoit que « *Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance* ». Excluant implicitement la règle de compétence exclusive du Tribunal de commerce, une incertitude régnait cependant quant à l'applicabilité de cette disposition aux litiges relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. C'est au Tribunal des conflits qu'il a été donné de trancher cette question par deux décisions en date du 7 juillet 2014.

Les deux décisions portaient sur la même espèce : un photographe avait conclu avec la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle une cession des droits de reproduction et de diffusion de certains clichés pris par lui. Constatant que d'autres photographies que celles faisant l'objet de cette cession avaient été utilisées sans son autorisation sans même qu'il en ait été informé, et sans que son nom n'ait été mentionné sur certains des clichés cédés, il a saisi la juridiction administrative pour obtenir la cessation de la violation de ses droits d'auteur par le groupement d'intérêt public.

Le litige a ainsi été porté devant les juridictions administratives de Nancy qui ont renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat (*décision n°366783 du 10 février 2014*). Considérant que la question de la compétence soulevait « *une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires* », la Haute juridiction administrative a donné l'opportunité au Tribunal des conflits de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire en matière de violation d'un droit de propriété intellectuelle par une personne publique.

La première décision rendue (*décision n°3954 du 7 juillet 2014*) concernait le conflit de compétence en matière de violation du droit d'auteur en dehors de tout contrat, c'est-à-dire en l'espèce la violation des droits d'auteur du photographe résultant de l'utilisation sans droit des clichés non couverts par la cession.

La seconde décision (*décision n°3955 du 7 juillet 2014*) concernait le même litige mais tendait cette fois à déterminer la règle de compétence applicable en présence d'un contrat de cession de droits d'auteur. En plus de l'utilisation sans droit ni titre de certaines photographies, des manquements au contrat conclu entre l'artiste et le groupement d'intérêt public étaient constatés du fait de l'inexécution par ce dernier de son obligation d'information et de la violation de l'obligation de mentionner le nom du photographe sous chacun des clichés exposés.

Une hésitation légitime résultait donc de l'imprécision de l'article du CPI précité quant à son champ d'application. En effet, à défaut d'application de cette règle spéciale, il existe une compétence exclusive de la juridiction administrative en matière de responsabilité des personnes publiques, ainsi qu'en matière de contentieux nés de contrats relevant du Code des marchés publics (article 2 de la loi du 11 décembre 2001), comme c'était le cas du contrat conclu entre le photographe et le groupement d'intérêt public en l'espèce.

Le champ d'application de la loi spéciale du CPI s'étendait-il au contentieux public, afin de supplanter la compétence générale donnée aux juridictions administratives, conformément à l'adage *specialia generalibus derogant* ?

Le Tribunal des conflits s'est livré à une interprétation extensive des dispositions de l'article L. 331-1 du CPI en incluant dans son champ d'application les litiges résultant de la violation du droit d'auteur par une personne publique dans le considérant : « *Si la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes* » (*décision n°3954 précitée*).

Le Tribunal des conflits fait ainsi preuve de cohérence en ayant reconnu, de même, la compétence du juge judiciaire en matière de propriété industrielle concernant les dessins et modèles (*décision n°3770 du 02 mai 2011*) mais aussi les brevets (*décision n°02572 du 06 juin 1989*) et les marques (*décision n°2542 du 27 juin 1988*).

Ces décisions parachèvent l'œuvre du législateur tendant à l'harmonisation du traitement des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, et participent de l'objectif de spécialisation des juridictions en la matière. Ce contentieux aura ainsi vocation à n'être traité que par certains Tribunaux de grande instance, excluant toute autre règle de compétence exclusive.



**Morgane
DECHIRON**



**Kim
QUERLEUX**

L'armistice entre LVMH et EBay

Le numéro Un mondial du luxe LVMH et le célèbre groupe américain de distribution en ligne eBay ont conclu un accord pour lutter contre la vente en ligne de contrefaçons après des années d'affrontement judiciaire. La Cour d'Appel de Paris avait confirmé en Septembre 2010 la condamnation d'eBay pour avoir vendu, entre 2001 et 2006, des contrefaçons Louis Vuitton et Christian Dior, ainsi que des parfums Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo. Néanmoins, elle avait réduit de 38 à 5,7 millions d'euros la somme des dommages et intérêts. La Cour de Cassation en 2012 a ensuite annulé, une partie de la condamnation et décidé que le dossier devait être renvoyé devant la Cour d'Appel de Paris. Un accord avec EBay, son célèbre adversaire pour clore cet affrontement judiciaire sans fin... Qui l'eu crut ?

Malheureusement, les termes de cet accord n'ont pas été dévoilés, mais selon les vices présidents des deux groupes (Michael Jacobson et Pierre Godé), cet accord vise « à protéger les droits de propriété intellectuelle et combattre la vente de contrefaçons en ligne ». Ils ont précisé également que « grâce aux mesures de coopération mises en œuvre, les deux entreprises ont mis un terme aux procédures judiciaires en cours » et ont rajouté que « grâce à nos efforts communs, les consommateurs pourront bénéficier d'un environnement digital plus sûr, au niveau mondial ».

Quelles sont ces mesures ? Quelles obligations ont été mises à la charge des parties ? On imagine bien, qu'E-Bay pourrait être soumis à l'obligation de supprimer les annonces suspectes contenant des produits du groupe LVMH. Bien que cet accord mystérieux attise notre curiosité, on ne peut que saluer cette volonté de coopérer pour se concentrer en amont sur la contrefaçon en ligne et le cas échéant, s'attaquer ensemble, parce que l'union fait la force, au « véritable [présupposé] contrefacteur ».

Le selfie d'un macaque non éligible à la protection du droit d'auteur

Depuis 2011, un macaque à crête indonésien fait parler de lui ! Au cours de cette année, un célèbre photographe, Monsieur David Slater, en déplacement sur une île indonésienne, suivait de près un groupe de macaques, sûrement de trop près, puisque l'un d'entre eux s'est emparé de son appareil pour se prendre tout seul en photo... À croire que les singes sont devenus eux aussi accros aux selfies !

L'un de ces selfies a été publié sur Wikipédia aux côtés de nombreuses photographies libres de droit. C'est avec acharnement que le photographe s'est opposé à cette publication en prétendant que ce selfie lui appartenait et en revendiquant la qualité d'auteur. Néanmoins, force est de constater que cette photo litigieuse n'est pas le fruit de choix artistiques et arbitraires du photographe mais bien celui du hasard !

Le dénouement juridique de cette affaire a été sans

surprise, puisque le Bureau du copyright américain a estimé, fin août, qu'il n'enregistrerait pas de travaux « produit par la nature, les animaux ou les plantes ». Ainsi, en dépit de ce que pourrait soutenir Darwin, en l'absence d'intervention humaine, une création ne peut être vue comme protégeable au sens du droit d'auteur.

« Ouvrez, Ouvrez, la base de l'INPI »

Le 19 août dernier, le Gouvernement est venu, par décret, modifier le Code de la propriété intellectuelle, en ajoutant un article D411-1-3 prévoyant que les informations publiques de l'INPI relatives au titre de propriété industrielle pourront « être mis à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. »

Ce décret, entrant en vigueur le 1^{er} octobre 2014, devra permettre un accès élargi à la base de données de l'INPI sous réserve de la conclusion d'un contrat de licence « gratuit » avec cette dernière et sous réserve de ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.

Jusqu'à présent, les utilisateurs qui souhaitaient obtenir l'accès aux brevets, marques, et dessins et modèles devaient faire une demande de tarifs et de licence par écrit et justifier en détails de l'utilisation projetée. La procédure prévoyait aussi un "avis du Comité des licences" avant que l'INPI fasse connaître sa réponse au candidat à l'accès aux données. Autant de conditions qui devraient disparaître d'ici le 1er octobre 2014. Il ne s'agit toutefois pas d'OPEN DATA, mais ce décret représente déjà une avancée en termes d'accès à l'information, utile aux professionnels qui sauront, très certainement, voir dans cette ouverture une source d'opportunité.



**Clémence
SEGUIN**



**Maureen
THEILLET**

L'aménagement des espaces de vente marque un point

Qu'il soit spectaculaire et novateur dans les *flagship stores* et concept stores, confortable et tendance dans les bars et restaurants ou discret et utilitaire dans les franchises et supermarchés, l'aménagement des espaces de vente est toujours aujourd'hui un aspect essentiel du succès d'une enseigne. Par différents moyens tels que l'utilisation des couleurs et matériaux, l'organisation de l'espace, l'éclairage ou la signalétique, l'agencement d'un intérieur contribue à créer un univers propre, qui se veut attractif et perceptible en tant que tel par le consommateur. Le design d'un intérieur permet ainsi aux opérateurs économiques de se démarquer de leurs concurrents et d'offrir à leurs clients une expérience agréable en vue de les attirer et de les fidéliser.

Des opérateurs peu scrupuleux pourraient être tentés de profiter du succès de certaines enseignes en imitant le design de leurs intérieurs. Si traditionnellement de tels comportements ont vocation à être appréhendés par le parasitisme et la concurrence déloyale (En ce sens, voir par exemple CA Paris, 4e ch, 27 juin 1997, SARL Mandonnaud (Sephora) c/ SARL Patchouli Hérouville ; CA Paris, 4e ch, section A, 10 novembre 2004, n° RG 04/13547), le droit de la propriété intellectuelle est également un vecteur de protection pertinent pour les aménagements d'espaces de vente.

En particulier, le droit des marques présente l'avantage de pouvoir protéger l'apparence d'un agencement intérieur en lien avec la fonction d'identification qu'il remplit auprès des consommateurs. La définition légale de la marque est en effet suffisamment large pour couvrir « l'agencement et [...] la décoration intérieure » d'un point de vente, ce qu'a confirmé un arrêt « *Sephora* » rendu par la Cour de Cassation le 11 janvier 2000.

Mais la nature du signe constitué du design d'un point de vente est-elle compatible avec les critères traditionnels du droit des marques et notamment de l'exigence d'un caractère distinctif ? C'est là toute la difficulté à laquelle peuvent se heurter ce type de signes. En témoignent, dans l'affaire précitée *Sephora*, le refus de la Cour de Cassation de considérer valide la marque constituée par l'agencement et de la décoration de l'intérieur du magasin du fait de l'insuffisante détermination des éléments qui, parmi ceux invoqués, conféraient au signe un caractère distinctif. Cet écueil tient au fait que, comme l'a souligné la Cour de Justice de l'Union européenne pour d'autres marques tridimensionnelles, le consommateur moyen n'a pas à l'heure actuelle l'habitude de présumer l'origine des produits et services de l'apparence de leur espace de vente – ce qui peut rendre le caractère distinctif d'une telle marque plus délicat à établir.

La Cour de Justice de l'Union européenne a d'ailleurs précisé sa position sur la question dans un arrêt récent du 10 juillet 2014 (CJUE, 10 juillet 2014, Apple Inc. c/ Deutsches Patent – und Markenamt, C421/13) rendu à propos du design intérieur des « *Apple store* ». Pour rappel, *Apple* dispose d'une marque tridimensionnelle

sur l'agencement de ses *flagship stores*, déposée auprès de l'Office américain des marques et des brevets (USPTO). Cependant, l'office allemand a refusé l'enregistrement de cette marque en Europe pour insuffisance de caractère distinctif sur signe. Apple a donc fait appel de la décision.

Interrogée sur le fait de savoir si la représentation de l'aménagement d'un espace de vente par un simple dessin dénué de toute indication de taille et de proportion peut être enregistrée comme marque pour des services visant à amener le consommateur à acheter les produits de l'auteur de la demande d'enregistrement, la Cour souligne que l'aptitude générale d'un signe à constituer une marque n'implique pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif au sens de la directive 2008/95/CE sur les marques.

En effet, ce caractère doit être apprécié en fonction de deux éléments : les produits ou les services visés ainsi que la perception qu'en a le public pertinent.

La Cour de Luxembourg précise en l'espèce que si aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés dans la directive ne s'y oppose, un signe représentant l'aménagement des magasins porte-drapeaux d'un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations de services, dès lors que ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente des produits.

Par ailleurs, il ne saurait être exclu, selon la Cour, que l'aménagement d'un espace de vente visualisé par un tel signe permette d'identifier les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée. Tel peut ainsi être le cas lorsque l'aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné.

La Cour en conclut donc que la représentation qui, telle celle en l'espèce, visualise l'aménagement d'un espace de vente au moyen d'un ensemble continu de lignes, de contours et de formes peut constituer une marque à trois conditions, qu'elle estime remplies par les « *Apple Store* » : la représentation de l'aménagement d'un espace de vente doit constituer un signe, susceptible de représentation graphique et être propre à distinguer les « produits » ou services » d'une entreprise. Sa décision s'applique désormais à tous les pays européens mais reste à suivre ce qui sera finalement décidé sur le fond par la Cour allemande...



**Aurélie
ROBERT**



**Justine
ROLLAND**

Alice Corp. v CLS Bank : The decline of patent trolls ?

Last June, the U.S. Supreme Court issued a long-awaited decision (*Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International*, U.S. Lexis 4303, 2014) and took a significant step in the right direction regarding the patentability of computer-implemented inventions. The U.S. judges were confronted with the thorny question of assessing whether computer-based methods were eligible for patent protection within the meaning of 35 U.S.C. § 101.

The patent at stake in the present decision was held by Alice Corporation and covered a computerized trading platform which aimed at facilitating financial transactions by avoiding settlement risk. However, the validity of the patent was challenged by CLS Bank International, who claimed that the software at issue was no more than an abstract idea.

In the Supreme Court's decision, the judges decided to rule in favor of CLS Bank International, and held that Alice Corporation's patent was to be considered as a patent-ineligible abstract idea. Indeed, despite the recognition of four patent-eligibility categories (processes; machines; article of manufacture; and compositions of matter), the U.S. patent law admits three exceptions to patent eligibility : laws of nature; physical phenomena; and — most important here— abstract ideas. Notwithstanding their elusiveness, these exclusions are essential to prevent private appropriation of basic truths and to enhance the free circulation of ideas. Yet, the scope of most business method software patents can be equivocal and nebulous, and patent trolls have inevitably figured out this flaw to live on. Hopefully, thanks to Alice decision, the devious practices of patent trolls in the U.S. will be significantly hindered.

Applying the two step framework set forth in the Mayo decision (*Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S.Ct. 1289, 2012), the Supreme Court firstly considered that the patent claim referred to a patent-ineligible concept (namely, an abstract idea) before judging that the said claim did not include sufficient additional elements to qualify as patentable. According to the judges, there was no inventive concept in the claim that was sufficient to transform the claimed abstract idea into a patent-eligible application. This decision demonstrates for the first time that the two step framework can also apply to software inventions.

Moreover, the fact that a computer is used to apply this basic business method is irrelevant here, since the Court unequivocally stated that simply "*requiring generic computer implementation fails to transform that abstract idea into a patent-eligible invention*" under section 101 of the Patent Act. In other words, if an idea is too abstract to be patented, merely tying it to a generic computer cannot transform a patent-ineligible abstract idea into a patentable invention. Fortunately, computer implementation was not considered as more transformative but as "*purely conventional*". In Europe, the situation is

quite different as software are excluded as such from the scope of patent-eligible subject matter (Art. 52 of the European Patent Convention), but technical inventions involving software are patentable.

What is unfortunate, though, is that the Supreme Court narrowly framed the question presented and failed to provide instructive guidance regarding the patentability of non business-method software. We can only regret the lack of explanations on the way to identify an unpatentable abstract idea in a patent claim. Indeed, one could be quite disappointed that the judges did not set any ground rules to determine with certainty whether an idea is an abstract idea. Nevertheless, the U.S. Patent and Trademark Office has subsequently issued preliminary instructions last June to help patent examiners determining whether a computer-implemented invention is patentable (see "*Preliminary Examination instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International, et al.*"). The memorandum clearly incites the examiners to use the two step framework, which may entail an increase in the amount of rejections of software and computer-implemented inventions based on 35 U.S.C. § 101. From now on, with the Alice standard, an invention will be patentable only if it is demonstrated that the software brings a significant improvement in a technical field or improves the function of the computer itself. Thus, caution remains the motto for inventors willing to patent software covering the implementation of an idea, as solid proof of an inventive concept shall be required.



**Pauline
FREULON**



**Morgane
SIMON**



Benoît KERJEAN, *Directeur Juridique*
La Martinière Groupe

Palimpseste : Quel est votre parcours professionnel ?

Benoît Kerjean : Titulaire d'un DEA en droit de la propriété intellectuelle et d'un M2 Droit du multimédia et des systèmes d'informations, j'ai débuté mon parcours en intégrant le cabinet Legimark avant de rejoindre le Groupe Bayard Presse en qualité de juriste puis de responsable de la propriété intellectuelle. Après un passage par les Editions du Seuil, alors en plein contentieux Google, en tant que directeur juridique, j'occupe depuis deux ans le poste de directeur juridique du Groupe La Martinière-Le Seuil.

P : La loi du 8 juillet 2014 a habilité le gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition. Quels sont les principaux inconvénients de la législation actuelle au regard de l'édition numérique ?

BK : Les spécificités économiques et culturelles de l'industrie du livre ont conduit les pouvoirs publics à mettre en place ces dernières années des mécanismes de régulation, surtout pour le livre numérique. Mais la principale difficulté résidait dans la qualification même de cet objet longtemps appréhendé au regard de son support et non de son contenu, excluant, de fait, le numérique de la catégorie des « livres » dont la seule définition, issue de l'instruction fiscale du 31 décembre 1971, renvoyait à « un ensemble imprimé ». La Commission Européenne s'inscrit dans ce même raisonnement en considérant le livre numérique comme une « prestation de service », dont les ventes sont règlementées non pas par le droit d'auteur mais par les directives 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques de la société de l'information et du commerce électronique dans le marché intérieur et 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur. L'article 1er de la loi du 26 mai 2011 sur le prix de vente des livres numériques enlève toute ambiguïté en qualifiant ces derniers de « bien culturel » devant alors être encadrés par le droit de l'édition. Il restait à en tirer les conséquences en adaptant un code de la propriété intellectuelle dont les dispositions laissaient une place parfois trop étroite au numérique.

La loi du 8 juillet 2014 engage cette réforme en modifiant les articles L132-1 à L132-17 du CPI et en renvoyant à un nouveau code des usages qui sera rendu obligatoire à l'ensemble du secteur du livre par un arrêté d'extension.

P : Quels sont les principaux apports de la future ordonnance ?

BK : La loi propose tout d'abord une nouvelle définition du contrat d'édition (article L.132-1 du CPI) en précisant qu'il donne aussi le droit de réaliser ou de faire réaliser

l'œuvre sous une forme numérique. Cette définition nouvelle permet de souligner un deuxième ajout essentiel qui a fait objet de longues discussions. Les droits numériques seront cédés au sein du contrat d'édition et non par contrat séparé. Ils devront cependant faire l'objet d'une partie distincte, à peine de nullité. Le Code des Usages énoncera quant à lui le périmètre de cette partie distincte.

La loi encadrera également l'obligation de publication au format numérique « dans un délai fixé par les usages de la profession » ainsi que les conditions de l'exploitation permanente et suivie, qui sera distincte et divisible de celle relative au livre imprimé. Le code des usages préciserà les conditions de réalisation de l'obligation.

En raison du manque de visibilité sur le modèle économique du numérique, le contrat d'édition devra également prévoir une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation numérique.

La loi prévoit aussi d'adapter le contenu et la périodicité de la reddition des comptes au numérique.

Enfin, de manière inédite, les parties se sont accordées pour introduire une disposition qui permette à l'auteur ou à l'éditeur de mettre fin à l'ensemble du contrat sur la base du constat d'un défaut d'activité économique dans la vie d'un livre pendant une certaine durée.

P : Avec internet et le développement des objets connectés, pensez-vous que l'édition numérique puisse un jour supplanter l'édition papier ?

BK : Aux États Unis les ventes de livres numériques représentent environ 25 % du marché de l'édition. En France nous en serions à 4%. La marge de progression est donc importante.

Au point de "détrôner" le livre "imprimé" ? Non je ne le pense pas. Le numérique offre un formidable moyen, complémentaire à ceux déjà existants, d'avoir accès aux œuvres. Mais, et j'ai peut-être une vision trop « romantique » du livre, je crois que nous avons une histoire particulière avec cet « objet » qui demeurera encore longtemps dans nos « bibliothèques de salon » avant de ne rejoindre que celles de nos tablettes et autres liseuses.

P : En cette rentrée littéraire, auriez-vous un livre à nous conseiller ?

BK : Plusieurs ! Gilles Martin-Chauffier « La femme qui dit non », « Charlotte » de David Foenkinos ou encore « Pas pleurer » de Lydie Salvayre.



Inès FERRAS



Apolline NOYER