



Palimpseste



REVUE COMMUNICATION COMMERCE

ÉLECTRONIQUE

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

Sommaire

- Chronique du mois** : La « liberté de panorama », vers une nouvelle exception au droit d'auteur.....p.2
- Décision du mois** : Un site de streaming qualifié d'éditeur !.....p.4
- Brèves** :p.5
- > Les républicains, un nom qui marque ?
 - > A cloudy sky
 - > La délivrance de brevets et le silence de l'INPI
- Article** : La non application de la redevance pour copie privée aux imprimantes 3D.....p.6
- Focus** : Trade Mark Package : One more step towards modernisation.....p.7
- Interview** : Marie-Christine COURBOULAY, Présidente de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris.....p.8

L'équipe Palimpseste

Rédactrice en chef

Bérénice DEUTSCH

Responsables de rubriques

Marion BARGE

Valentine FAYAD

Stéphanie ROMANZIN

L'association LEXPIA

Présidente

Claire CHAPALAIN

Vice-présidente

Stéphanie ROMANZIN

Secrétaire générale

Eloïse FUCHS

Trésorière

Sarah FUSSLER

Webmaster

Sigrid VERWAERDE

Retrouvez Palimpseste
sur : www.masterpia.com

Editorial



Monsieur Nicolas Binctin

Professeur agrégé des Facultés de droit, Université de Poitiers, CECOJI

Le droit de la propriété intellectuelle du XXI^e siècle doit être un droit en miroir des marchés pertinents qui permettent de supporter les risques de la création, parvenant à supporter d'innombrables contestations activistes. Une conception nationale strictement de la matière est dépassée tant la circulation des biens intellectuels s'émancipe de toutes frontières et profite des réseaux.

La contestation de la propriété intellectuelle semble aussi dépassée, les Etats en pleine croissance, dont les économies sont les plus dynamiques, sollicitent activement la matière. L'Afrique est porteuse d'une nouvelle frontière pour la propriété intellectuelle, l'Asie revendique une appropriation renforcée de ses créations et innovations. Le Nord, initiateur de la propriété intellectuelle, doute d'elle quand il semble perdre la maîtrise mondiale de la créativité. Quitter la propriété intellectuelle pour un modèle indemnitaire n'a de sens que si la propriété privée en générale est bannie, et qu'un autre modèle émerge. Rien de tout cela ne semble pas à l'horizon, si ce n'est pour nourrir des controverses académiques... voire politiques.

Palimpseste pause un regard ambitieux et réaliste sur la matière, le futur du droit des marques et du droit des brevets y trouve une place méritée. La pratique de l'impression 3D y est scrutée. Palimpseste porte ainsi l'image d'une formation de référence qui, au-delà des doutes de l'avenir des universités et de la formation juridique, confirme la nécessité de rechercher l'excellence pour accompagner, scruter, comprendre, influencer, notre monde en mouvement.

Bonne lecture.

La « liberté de panorama », vers une nouvelle exception au droit d'auteur

La « liberté de panorama » se présente comme une exception au droit d'auteur permettant la reproduction d'une œuvre protégée, qui se trouve de façon permanente dans l'espace public, sans autorisation, ni rémunération du titulaire de droit.

Prévue à l'article 5, paragraphe 3, h) de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, cette exception optionnelle n'a pas été transposée en droit français.

En vertu de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, toutes les œuvres de l'esprit, dès lors qu'elles sont originales, sont protégées par le droit d'auteur quelle que soit leur localisation physique et ce, jusqu'à soixante-dix ans après la mort de l'artiste. Cela signifie donc que toute reproduction de bâtiments ou œuvres d'art situés, de façon permanente, dans l'espace public et faisant encore l'objet d'une protection, nécessite l'autorisation préalable de son auteur ou ayants droits.

A titre d'illustration, une photographie de la Tour Eiffel prise par un touriste en pleine journée est tout à fait licite puisque la Tour Eiffel est une œuvre tombée dans le domaine public. Mais la même photographie prise la nuit et reproduite en dehors du cercle de famille constituerait une contrefaçon. Le jeu d'éclairage de la Tour Eiffel, visible dès la nuit tombée, est en effet l'objet d'une protection par le droit d'auteur qui justifie donc l'autorisation de son auteur pour être reproduit.

Plusieurs amendements en faveur de l'introduction d'une exception de panorama sont déjà intervenus en France, le premier à l'occasion du projet de loi DAVDSI en 2006 et, le second lors du projet de loi copie privée en 2011. Le dernier proposait alors, à l'amendement 22, d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle disposant que serait « *toutefois [...] autorisée la reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou le cinéma des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l'espace public, y compris à l'intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies.* » Ces initiatives n'ont pas été suivies d'effet.

En janvier 2015, le point 11 du rapport de l'eurodéputée Julia Reda sur la mise en œuvre de la directive de 2001, recommandait de rendre obligatoire la transposition de toutes les exceptions et limitations de la directive. Parmi ces exceptions, le député européen insiste sur la nécessité d'adapter le droit d'auteur au contexte numérique actuel à travers une application européenne harmonisée de l'exception « liberté de panorama ». Quelques mois plus tard, la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, proposait d'introduire une « exception de panorama » dans le cadre du futur projet de loi sur le numérique.

Quelle « liberté de panorama » ?

Face à l'éventuelle introduction d'une exception « liberté de panorama », la question de ses modalités et conditions d'application reste encore en suspens.

Transposée dans plusieurs pays européens, aucune uniformité d'application ne semble pouvoir être dégagée. Si, en Allemagne, la libre reproduction des œuvres architecturales ne concerne que leur aspect extérieur, en Grande Bretagne, l'exception inclut également l'intérieur des bâtiments publics.

La première interrogation que suscite la « liberté de panorama » se trouve dans la définition même de l'espace public. Celle-ci aurait alors des conséquences non négligeables puisque définir précisément ce qui doit être entendu par espace public – uniquement les lieux extérieurs ou également l'intérieur des bâtiments publics – détermine le champ des œuvres concernées et donc l'étendue de l'exception elle-même.

Traditionnellement, les œuvres concernées sont les sculptures et les œuvres d'architecture, tout du moins leur façade si l'on ne considère que l'espace public extérieur. Cependant, il convient de ne pas oublier que l'espace public regorge de nombreuses autres œuvres protégeables, notamment l'ensemble de celles relevant du *street art* dont les fresques et les graffitis.

Bien évidemment, l'exception de panorama n'est envisagée que pour les œuvres situées en permanence dans l'espace public. Qu'il s'agisse des précédentes propositions ou des transpositions étrangères de la directive de 2001, toutes prévoient cette définition spécifique de l'œuvre localisée de façon permanente dans les lieux considérés comme public. Ainsi toutes les œuvres installées temporairement dans cet espace public ou les performances et chorégraphies se déroulant dans les lieux publics et susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur, ne seraient pas concernées par cette nouvelle disposition.

La copie permise avec l'exception de « liberté de panorama » semble concerner essentiellement la reproduction par photographie ou vidéo des bâtiments et œuvres de l'espace public. En 2011, la proposition rappelait toutefois que « *toute reproduction* » des œuvres protégées serait concernée, quel que soit son médium : « *dessin, peinture, photographie ou cinéma* ».

Internet et réseaux sociaux : utilisation privée et utilisation commerciale

Cette proposition est, aujourd'hui, justifiée par l'apparition d'une reproduction massive, totale ou partielle, de ces œuvres et de leur circulation sur les réseaux sociaux et internet. Les exceptions de représentation dans le cercle privé, de courte citation, de reproduction ou représentation dans un but exclusif d'information immédiate ne sont pas applicables aux reproductions actuelles des bâtiments et œuvres de l'espace public. En effet, les nouveaux moyens de communication actuels supposent une reproduction et une diffusion de l'œuvre

qui ne sont pas prises en compte par ces exceptions.

La contrepartie d'une telle exception serait que la reproduction des œuvres située dans l'espace public et encore protégées par le droit d'auteur, pourrait avoir lieu sans que les auteurs puissent jouir d'une quelconque rémunération à ce titre.

L'ADAGP (Société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques) souligne ainsi que les conséquences financières de cette proposition pourraient s'avérer désastreuses. Si les architectes et les sculpteurs reçoivent une rémunération à l'occasion de la livraison de l'œuvre commandée, pour la grande majorité des artistes du *street art* seules la reproduction et communication de leur travail est susceptible de leur offrir droit à une contrepartie financière.

Cette problématique pourrait s'accroître en fonction de l'utilisation comprise par cette exception. Il sera alors important de définir les modalités d'exploitation autorisées. Cette question oppose notamment deux structures : Wikimedia France, en charge du projet Wikipédia, et l'ADAGP. En effet, d'après Madame Marie-Anne Ferry-Fall directrice générale gérante de l'ADAGP, introduire une telle exception reviendrait à « sacrifier (les auteurs) sur l'autel d'un intérêt suprême », les privant ainsi de toute perception de leurs droits.

Pour certains, la seule voie possible de transposition de l'exception serait de la consacrer uniquement pour les usages non commerciaux, conservant ainsi les possibilités de rémunération des auteurs dans l'hypothèse d'une exploitation commerciale de leur œuvre. En face, les défenseurs du projet invoquent l'inutilité d'une telle exception. Dans cette hypothèse, cela reviendrait à consacrer une exception déjà tolérée dans la pratique.

Dans l'hypothèse d'une exception englobant l'exploitation commerciale de l'œuvre, demeure alors une question essentielle à toutes les exceptions au droit d'auteur : le test des trois étapes et notamment l'exigence selon laquelle l'exception ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes des auteurs. Il semblerait alors que la « liberté de panorama » ne puisse être introduite en droit français, à l'égard des utilisations commerciales des reproductions ainsi autorisées, qu'à condition de prévoir un système de rémunération légal permettant de compenser équitablement les auteurs qui ne pourraient plus jouir de l'exploitation de leurs œuvres situées de façon permanente dans l'espace public.

Quelles solutions en l'absence d'une « liberté de panorama » ?

Afin de combler l'absence de transposition de l'exception de panorama, la Cour de cassation a tenté à plusieurs reprises d'instaurer une sorte de palliatif par le biais de plusieurs mécanismes, légaux ou prétoriens, tels le droit de citation, la théorie de l'accessoire ou encore le droit à l'image du bien.

La jurisprudence admet la théorie de l'accessoire depuis de nombreuses années, en acceptant qu'une œuvre graphique ou plastique, située dans un lieu accessible à tous, puisse être licitement reproduite ou

représentée, lorsqu'elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation. Cependant, tout comme pour l'exception de courte citation, ne sont pas visées ici les reproductions totales ou à titre principal, l'exception de panorama aurait alors pour conséquence d'élargir considérablement le champ d'exception en permettant toute reproduction des œuvres situées de façon permanente dans les espaces publics.

D'autre part, l'absence de « liberté de panorama » est contournée par le biais de la loi DADVSI, transposée à l'article L. 122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle, instaurant une exception permettant « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ». Toutefois, cet article précise que sont exclus du champ de la disposition, « les œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles mêmes à rendre compte de l'information ». Mais cette exception est sans effet, dans les cas qui ont mené à une nouvelle proposition de « liberté de panorama », puisque bien souvent, les reproductions et diffusions incriminées ne répondent en aucun cas à un « but exclusif d'information immédiate ».

Le cadre actuel du droit de la propriété littéraire et artistique autorise donc un certain usage des œuvres présentes dans l'espace public sans l'autorisation préalable de leurs auteurs.

La « liberté de panorama » engendrerait, cependant, une nouvelle forme d'exception qui serait alors fondée, non sur la destination de la reproduction, mais sur sa localisation. Cette exception ouvrirait alors un champ de liberté de reproduction extrêmement large, même si ses limites restent encore à définir. Il est donc certain qu'introduire dans le droit français l'exception de « liberté de panorama », quelles que soient ses modalités, entraînerait des conséquences évidentes notamment en matière de rémunération des artistes, ce qui pourrait aboutir, à terme, à une disparition de certaines œuvres de l'espace public.



**Bérénice
DEUTSCH**



**Eloïse
FUCHS**

Un site de streaming qualifié d'éditeur !

Le 19 mars 2015, la cinquième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris refuse à un exploitant d'un site de « streaming » le statut d'hébergeur.

La société Puerto 80 exploitait un site internet accessible à l'adresse « rojadirecta.com », consacré exclusivement aux compétitions sportives, et permettant d'accéder par des liens hypertextes à la diffusion gratuite de ces compétitions en direct ou en léger différé. L'association Ligue de Football Professionnel (LFP), titulaire et concédant des droits d'exploitation des championnats de ligue 1 et 2, compétitions retranscrites sur le site du défendeur, a mis en demeure ce dernier de supprimer les liens litigieux et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir leur retour en ligne.

Après avoir constaté par huissier que les notifications de retrait étaient restées sans effet, l'association LFP a assigné la société Puerto 80 en responsabilité notamment sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et de l'article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance pour l'économie numérique (LCEN). Elle demande, en plus de la suppression des contenus illicites accessibles au jour du jugement, l'obligation pour la société Puerto 80 de rendre impossible pour l'avenir l'apparition de tels contenus ou liens permettant leur visionnage.

Les hébergeurs ne pouvant être tenus à une telle obligation générale de surveillance, c'est bien la qualification d'éditeur pour la société Puerto 80 que l'association LFP vient réclamer dans cette affaire.

Un site internet entièrement dédié à la diffusion d'événements sportifs, permettant de visionner gratuitement en direct ou léger différé des matches grâce à un agenda sportif et des liens hypertextes peut-il être qualifié d'éditeur ?

Par jugement du 19 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu par l'affirmative. Les juges ont ainsi affirmé qu'alors même que techniquement le site litigieux se présente comme un hébergeur, il organise en fait de façon intentionnelle et sciemment une sélection sur un thème précis que sont les compétitions sportives d'actualité, grâce à un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat. Pour justifier cette application du statut d'éditeur audit site internet, le tribunal procède par étapes.

Il rappelle tout d'abord que la définition de l'éditeur doit s'entendre *a contrario* de celle de fournisseur d'hébergement donnée par la LCEN. Si l'hébergeur assure le stockage de contenus de différentes natures, fournis par les destinataires de ces services, permettant leur mise à disposition au public, l'éditeur conserve quant à lui une maîtrise éditoriale desdits contenus.

Ensuite, le Tribunal de Grande Instance de Paris relève, qu'en l'espèce, la possibilité pour l'internaute de poster un lien permettant de partager une vidéo n'apparaît pas constante mais bien aléatoire, et pas toujours opérationnelle. En effet, si l'huissier mandaté par la société Puerto 80 a pu effectuer cette opération, il n'en a pas été de même de l'huissier mandaté par le demandeur.

Les juges constatent encore que les contenus n'étant pas en rapport avec la diffusion de matches sportifs ne peuvent être diffusés via le site litigieux et que celui-ci met à disposition des internautes un agenda sportif leur per-

mettant d'être informés des matches des compétitions qu'ils ont sélectionnées.

Enfin, le Tribunal de grande instance observe que la société Puerto 80 en répertoriant, stockant et en organisant les liens litigieux grâce à une présentation adéquate et un moteur de recherche exerce un contrôle et une maîtrise des contenus lui interdisant de se prévaloir de la qualité d'hébergeur pour lesdits liens.

En outre, le Tribunal de Grande Instance rappelle qu'un même site internet peut se voir qualifier, tant d'éditeur pour certains contenus, que d'hébergeur pour d'autres. En l'espèce, les juges ont ainsi relevé que s'agissant de son forum, le site Puerto 80 a une activité de fournisseur d'hébergement. En conséquence, le retard dans le retrait des vidéos notifiées conformément à la loi LCEN permet d'engager sa responsabilité.

Il est difficile de tirer une solution à portée générale de ce jugement. La qualification d'éditeur semble principalement tenir à la spécialisation du site internet dans la diffusion d'événements sportifs. Pour les titulaires de droit, en particulier dans le domaine sportif où les droits d'exploitation ont une valeur financière considérable, cette solution est une bonne nouvelle. La spécialisation d'un site dans un thème précis est désormais un indice, si ce n'est le facteur déterminant de la qualification d'éditeur.

A contrario, l'exploitant d'un site internet non spécialisé se trouve encore plus à l'abri d'une qualification d'éditeur. C'est d'ailleurs ce qu'il transparait du jugement du 19 mars 2015, puisque le Tribunal de Grande Instance oppose précisément le rôle de la société Puerto 80 à celui de Facebook ou de Youtube ; le statut d'hébergeur de ces derniers n'est pas sur le point d'être remis en cause !



**Claire
CHAPALAIN**



**Marguerite
VOLKRINGER**

A cloudy sky

En 2004, la société Skype, procède à la demande d'enregistrement du signe verbal et figuratif SKYPE auprès de l'OHMI. C'était sans compter sur l'opposition formée par la société Sky IP international titulaire de la marque antérieure SKY. L'opposant prétend l'existence d'un risque de confusion entre les signes sur le fondement de l'article 8 §1 sous b) du règlement CE n° 207/2009.

Les examinateurs de l'OHMI donnent raison à la société Sky en s'appuyant notamment sur des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Par la suite, Skype dépose un recours auprès du Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne en invoquant notamment le caractère distinctif élevé de ses signes en raison de leur connaissance auprès du public.

Le tribunal approuve la décision de l'OHMI et confirme l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause. Sur le plan visuel les juges retiennent que le terme « SKY » reste parfaitement identifiable dans le signe « SKYPE ». En outre, les deux signes dont la prononciation est gouvernée par la lettre « Y », sont proches phonétiquement. Enfin, d'un point de vue conceptuel les juges considèrent que le signe « SKYPE » fait référence au ciel d'autant plus que son signe figuratif est entouré d'un nuage.

Avant de conclure sur l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit, les juges écartent le prétendu caractère distinctif élevé du signe « SKYPE » au motif que celui-ci est devenu générique et donc descriptif des produits ou services.

Microsoft, détenteur de Skype depuis 2011, saisira certainement Cour de Justice.

Les républicains, un nom qui marque ?

L'UMP a changé la dénomination de son parti en optant pour « Les Républicains ». Plusieurs marques verbales et semi figuratives ont alors été déposées à l'INPI reprenant la dénomination « Les Républicains », associée aux couleurs du drapeau français. C'est dans ce contexte éminemment politique qu'une action en référé a été intentée en vue d'obtenir la nullité desdites marques.

Rappelons en effet que pour être valable, une marque doit être licite. Il est notamment interdit de s'approprier le drapeau ou encore l'emblème d'un pays. Or, l'élément figuratif de certaines des marques en cause reprend la configuration et les couleurs du drapeau français.

Par ailleurs, une marque doit être distinctive afin de remplir sa fonction essentielle, à savoir distinguer l'origine du produit ou service visé. Néanmoins, en l'espèce, les demandeurs à l'action réfutent le caractère distinctif de ces marques. Il semble en effet que l'utilisation généralisée du terme « républicains » dans le débat politique soit génératrice d'un risque de confusion et ne permette pas d'identifier clairement un parti plutôt qu'un autre.

En tout état de cause, et bien que la pratique soit courante, on peut finalement s'interroger sur le réel intérêt du dépôt à titre de marque de la dénomination d'un parti

politique dont on peut douter de l'usage réel dans la vie affaires, à savoir dans sa relation avec des produits et services.

Le TGI de Paris a néanmoins rejeté la demande des requérants jugeant que les conditions de l'article 809, alinéa 1^{er} du Code de procédure civile n'étaient pas démontrées. Une décision des juges du fond est donc attendue avec impatience...

La délivrance de brevets et le silence de l'INPI

En disposant que le silence de l'autorité administrative vaut désormais acceptation, la loi du 12 novembre 2013 est venue renverser un principe traditionnel du droit administratif dans l'espoir de simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Conformément à l'article 21 II de la loi, le gouvernement est intervenu dans le domaine de la propriété intellectuelle pour prévoir soit le maintien de l'ancien principe selon lequel l'absence de réponse de l'administration vaut rejet, soit un délai différent de celui de deux mois prévu par la loi.

La mise en œuvre du décret du 23 octobre 2014 a suscité de nombreuses inquiétudes en ce qui concerne les requêtes en délivrance de brevets. En effet, le texte réglementaire en cause disposait que l'absence de réponse de l'administration, en l'occurrence de l'INPI, pendant un délai de quatre mois valait rejet implicite de la demande. Cette règle était clairement incompatible avec le Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit la publication de la demande de brevet au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande. Une telle situation générerait une certaine insécurité juridique.

Fort heureusement, le décret du 7 mai 2015 modifiant le Code de la propriété intellectuelle est venu apporter une réponse à ce problème d'articulation de normes juridiques en supprimant purement et simplement le délai de quatre mois. Dès lors, le déroulement de la procédure de délivrance de brevets est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.



**Thomas
HOLGUIN**



**Juliette
MAROTTE**



**Stéphanie
ROMANZIN**

La non application de la redevance pour copie privée aux imprimantes 3D

Le contexte

« *Le temps viendra (...) vite où les industries en place qui seront touchées exigeront de nouvelles lois restrictives pour l'impression 3D* » avait alerté Michael Weinberg, vice-président de Public Knowledge, en novembre 2010. L'impression tridimensionnelle qui permet la fabrication d'un objet réel, est perçue par divers auteurs, dont le journaliste américain Chris Anderson, comme l'avènement d'une troisième révolution industrielle.

L'imprimante 3D a fait son apparition dans les années 1980. D'abord industrielle avec un coût inabordable pour les particuliers, elle s'est démocratisée à partir des années 2008, grâce au modèle « RepRap », premier modèle accessible en pièces détachées. La Makerbot est quant à elle la première imprimante 3D domestique vendue à l'unité en 2012 pour la somme relativement abordable de 1464 euros. Elle est aujourd'hui totalement accessible puisque l'on trouve à la vente des imprimantes 3D à partir de 200 euros c'est pourquoi elle fait craindre une nouvelle source de contrefaçon massive et nécessite une adaptation urgente en droit d'auteur. En effet l'impression 3D permet un accès facilité à la création et la reproduction de tout objet.

Les dangers de l'impression tridimensionnelle sont exposés depuis déjà plusieurs années, mais le législateur n'a pas réagi à ces avertissements avec une célérité suffisante. Il n'a en effet pas prévu de régime spécifique à l'imprimante 3D, de sorte que le droit commun s'applique.

La proposition de Richard Yung

Bien conscient des dangers de l'impression tridimensionnelle, « *permettant une réplique à l'infini d'objets protégés par des titres de propriété intellectuelle* », et soucieux du respect des droits des titulaires, le sénateur socialiste Richard Yung a proposé un amendement au projet de la loi Macron pour la croissance et l'activité : l'application de la redevance pour copie privée à l'imprimante 3D.

La redevance pour copie privée est déterminée par une commission administrative et perçue par des sociétés de gestion collective auprès de différents commerçants, qui la répercutent sur les consommateurs, pour être ensuite répartie entre divers ayant-droits, afin de compenser l'usage privé licite de leurs créations incorporelles. Son régime est prévu aux articles L.311-1 et suivant du CPI.

Lors de la discussion au Sénat du 17 avril 2015, le sénateur a donc proposé l'amendement suivant :

- l'ajout des mots « *ou de leur reproduction par une technologie d'impression en trois dimensions* » au second alinéa de l'article L. 311-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

- l'insertion après le mot « support » des mots « *ou de technologie* » au 1^{er} alinéa de l'article L. 311-5 du CPI.

Autrement dit la redevance pour copie privée qui ne s'appliquait qu'aux supports destinés à accueillir des œuvres tels que le CD, les cassettes VHS, les clés USB, les DVD et, plus récemment les cartes mémoires, s'applique-

rait à présent aux outils qui permettent la reproduction d'œuvres en trois dimensions.

Le rejet de la proposition

En proposant cet amendement, Richard Yung avait pour objectif de compenser le préjudice subi par les titulaires de droit qui verraient leurs créations reproduites par le biais d'une imprimante 3D.

Or la rémunération pour copie privée a initialement été prévue pour compenser l'usage privé licite des biens incorporels des titulaires de droit. Elle n'a donc pas vocation à rémunérer la contrefaçon !

De plus La copie privée n'est prévue à l'origine que pour les supports, ce qui exclut l'imprimante 3D puisqu'elle est un moyen de création et de reproduction en soi. Ainsi, l'ajout souhaité par Richard Yung entraînerait la taxation de la technologie de reproduction, et non le support d'enregistrement.

En outre, les œuvres qui peuvent être reproduites sur de tels supports sont nécessairement dématérialisées (ouvrages numériques, fichiers audio, vidéos...) alors qu'ici l'imprimante 3D permet la reproduction d'œuvres matérielles. Enfin il ne faut pas oublier que la rémunération pour copie privée s'applique aux œuvres culturelles protégées par le droit d'auteur et non aux composantes protégées par la propriété industrielle. Or l'impression tridimensionnelle ne concerne pas uniquement des œuvres protégées par le droit d'auteur, mais soulève également des problématiques liées aux brevets, aux marques et aux dessins et modèles.

De plus cela n'est pas forcément opportun car les imprimantes proposées aux particuliers ne permettent pas encore une production de masse.

Pour toutes ces raisons l'amendement a donc fini par être retiré par Richard Yung.

Les alternatives proposées

Le sénateur Richard Yung a toutefois proposé que la redevance pour copie privée soit reportée, non sur l'imprimante 3D, mais sur le programme informatique qui la fait fonctionner.

En tout état de cause Emmanuel Macron a suggéré la création d'un groupe de travail afin de réfléchir sur cette question et de trouver une issue appropriée avant la fin de l'année.



**Marion
BARGE**



**Valentine
FAYAD**

Trade Mark Package: One more step towards modernisation

On April 21st 2015, after two years worth of inter-institutional discussions, the European Parliament, the Council and the Commission have finally reached a provisional political agreement on the trade mark reform. And for good reason, since the last harmonization regarding national trade mark registration in the EU occurred more than two decades ago, followed, only a few years later, by the regulation creating the unitary community trade mark.

These two legislations being now outdated in the face of the recent business evolutions, it was time for the EU to take up this issue once again. This new legal framework, referred to as the Trade Mark Package, aims to adapt the old-fashioned rules to the new business environment. In order to achieve this end, it is based on two principles: transparency and efficiency.

Keeping these guiding threads in mind, the trade mark package's objectives can be summed up into three main purposes. Firstly, it intends to foster innovation and economic growth by making the trade mark systems all over the EU more accessible. Secondly, it means to create a level playing field in the EU, in order to ensure a better coexistence and complementarity between the different trade mark offices and the OHIM (soon to be the European Union Intellectual Property Office, EU IPO), eventually leading to converging practices amongst these offices. Finally, it aims at increasing legal certainty by clarifying trade mark rights in terms of their scope and limitations.

What kind of changes are to be expected?

Better access to atypical trade marks

One of the main features of the new trade mark package concerns the graphical representation requirement. According to the current provisions, applicants have an obligation to represent their brands graphically. As a result, atypical trademarks, such as sounds or motions, are not easy to register. The trade mark package intends to correct that by making such signs more easily protectable. This important modernisation will hopefully be more adapted to the reality of a highly competitive market in which businesses use new technology, media and communication strategies to distinguish themselves from each other.

Harmonised procedures

An entire section of the package deals with procedural modernisation. A cornerstone modification concerns oppositions and cancellations. The new regulation intends to permit businesses to oppose trade mark applications more easily, and to ask for revocation or invalidity of existing registrations directly before the national intellectual property offices concerned, without needing to go to court.

Anti-counterfeiting provisions

The trade mark package also plans to enhance the means of fighting counterfeiting, through strengthened rules regarding goods in transit. These new provisions

are mostly inspired by the 2011 Nokia-Philips jurisprudence of the CJEU, and will prevent the use of the EU as a distribution hub for illegal counterfeit goods to worldwide destinations.

EUTM Fees

Last but not least, the trade mark package comes with a major update regarding the fees attached to the registration and renewal of EU trade marks.

Currently, brand owners are dealing with a "three classes one fee" system: an application can cover up to three classes of goods and services for the same price of 900€. This system had the unintended consequence of encouraging the applicants to widen the number of class of goods and services covered by the trade mark, thus congesting the registers and blocking the market.

The trade mark package is therefore going to initiate a "one fee one class" system. The applicants will have to pay for each class of goods and services. The registration fees will hence obviously increase (from 900€ for three classes to 850€ per class), but the brand owners will make savings on the renewal fees, which are going to decrease with the new regulations. According to the Commission, businesses looking to renew their marks beyond the initial 10 years will make savings of up to 37% on current fees, which is far from being marginal.

Who will benefit from this reform?

To put it in a nutshell, mainly small and medium-sized enterprises. But it will also eventually profit the market as a whole, through some sort of snowball effect, enhancing the competitiveness and attractiveness of the EU internal market. European Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Elżbieta Bieńkowska, said: "Trade mark intensive industries contribute enormously to economic performance and employment in the European Union. The agreement on the EU trade mark reform package will lead to a modernised and more efficient legal framework. This will promote entrepreneurship and competitiveness, which is good news for Europe. And we will be better equipped to stop the flow of counterfeit products effectively".

This achieved political agreement still needs to be formally adopted by the Council and the European Parliament, which should now happens in the next few weeks.



**Selma
FERFERA**



**Charlotte
de PREMORÉL**

Marie-Christine COURBOULAY

Présidente de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris

Palimpseste : Comment sont formés les juges appelés à siéger à la JUB ?

Marie-Christine Courboulay : Il existe plusieurs niveaux de formation pour les juges judiciaires et pour les juges techniques.

En juin 2014, nous avons été appelés à pré-candidater auprès du comité préparatoire de la JUB. Ces pré-candidatures ont été examinées et classées en trois catégories pour les juges judiciaires : « n’ayant pas besoin de formation », « ayant besoin de formations en langue » ou « ayant besoin d’une formation dans la matière substantive du brevet ».

La formation est proposée par l’OEB et dispensée à Budapest. Au début de l’année dernière, une vingtaine de juges ont déjà reçu deux formations.

Une autre formation aura lieu au dernier trimestre 2015. Il s’agira pour les juges non spécialisés d’être intégrés dans des juridictions traitant de nombreux contentieux de brevets. Au TGI de Paris, nous allons recevoir trois ou quatre juges francophones qui participeront à la vie de la 3ème chambre. Cela leur permettra de voir comment travaille un juge sur la prise de décision et sur un matériel complètement dématérialisé, comme ce sera le cas pour la JUB.

Le but est d’avoir formé suffisamment de juges pour avoir un premier pool quand la JUB sera mise en place.

P : Quels sont les avantages de la JUB ?

MCC : Tout d’abord, la JUB répond à un besoin de l’industrie, une adaptation du système judiciaire au fonctionnement de l’économie actuelle. On peut constater qu’il y a une concentration du système judiciaire dans tous les grands pays pour répondre aux problématiques du brevet. Les Américains ont cessé de considérer chaque Etat compétent en matière de brevet et ont fédéralisé leur système. Les Suisses ont centralisé la matière au sein d’un tribunal fédéral. Les Chinois ont pris en compte les problématiques de propriété intellectuelle et créé en décembre dernier, trois grands tribunaux spécialisés. Si l’Europe veut continuer à garder sa place comme grand pôle économique et politique, il faut nécessairement qu’elle offre une juridiction unifiée aux professionnels.

La JUB, c’est aussi le brevet unifié. Ce système permet d’obtenir un brevet valable sur l’ensemble du territoire de l’UE, à moindre coût. Il y a là un débat qui n’est pas tranché sur le niveau de redevances qui serait acceptable pour les titulaires de droits, pour les PME ou les instituts de recherche et université qui brevètent, mais aussi pour le fonctionnement de l’office qui doit en vivre.

Sur les brevets qui seront accordés après, le coût réduit sera effectif. Mais pour les brevets déjà accordés, il y aura un surcoût lié à l’*opt-in* ou l’*opt-out*.

Ce que recherchent les industriels, ce que devraient leur apporter le brevet unifié et la juridiction unifiée, c’est un seul brevet, une seule juridiction. Cela se traduira par des moyens de preuve valables sur l’ensemble du territoire, une interdiction ou une autorisation sur l’ensemble du territoire pour celui qui est titulaire d’un droit valable. Si, par contre, le brevet est nul, cela permettra le nettoyage du marché pour l’ensemble du territoire et une façon plus claire d’éviter les distorsions du marché quand il y a des brevets de barrages.

P : Et quels sont ses désavantages ?

MCC : Si le titulaire a une mauvaise décision de son point de vue, elle est valable sur l’ensemble des territoires, on ne peut pas jouer d’un pays contre un autre. C’est un bénéfice pour le marché mais ça peut être difficile pour les industriels.

L’autre inconvénient, qui se trouve aussi être tout l’enjeu de la JUB, est d’apprendre à travailler avec des magistrats de cultures complètement différentes, de continental law ou de common law. Les cultures juridiques sont très différentes et on s’aperçoit que cela correspond plus profondément encore à des cultures nationales.

Pourquoi la France et l’Italie font-elles des saisie-contrefaçons comme elles le font ? Parce que ça ne paraît pas du tout aberrant à des pays latins qu’un contrefacteur fasse disparaître des pièces comptables alors que ça paraît complètement aberrant dans des pays anglo-saxons ou saxons. On voit bien que la loi s’est adaptée à la culture. Mais tous les juges qui veulent participer à ce projet s’accordent pour dire qu’il faut arriver à un compromis acceptable par tous. C’est ce qui me fait penser que la JUB a de grandes chances de fonctionner.

P : Une date ?

MCC : Pour le moment, la mise en œuvre de la JUB est affichée pour juin 2016. Je suis plus confiante cette fois-ci, les choses avancent rapidement, il y a suffisamment de concordance de volontés politiques pour que ça marche.

Néanmoins, un point d’interrogation subsiste : la sortie de l’Angleterre. Il est prévu que l’Angleterre ratifie le protocole pour que la JUB entre en vigueur. S’il y a un « britxit », il faudra renégocier le protocole, ce qui n’est pas insurmontable mais représenterait un délai supplémentaire.



Claire CHAPALAIN



Bérénice DEUTSCH



Marguerite VOLKRINGER