



# 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** : Nestlé contre Cadbury : vers une nouvelle marque tridimensionnelle pour les « Kit Kat » ? .....p.2
- Décision du mois** : Brevets essentiels et abus de position dominante : les précisions bienvenues de la CJUE.....p.4
- Brèves** : .....p.5
- > Apple Music 0 - 1 Droit d'auteur
  - > Bouversement du domaine public dans l'aire Pacifique
  - > Un dilemme pour nos vins : exporter et protéger en Chine
- Article** : Modification des règles UDRP pour lutter contre le « cyberflight ».....p.6
- Focus** : A short overview of recent measures taken against online copyright infringement in the European Union.....p.7
- Interview** : Mathieu Houdain, Responsable *Business Affairs* chez VOD Factory .....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](http://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)*

### OFFRIR AUX PROFESSIONNELS DU DROIT CE QU'ILS DEMANDENT

La douzième promotion du Master de droit de la propriété intellectuelle appliquée, qui rédige son dernier « Palimpseste », quitte les bancs de l'Université pour offrir ses compétences, acquises tout au long de l'année universitaire, au monde professionnel. Formons le vœu que l'offre de compétences rencontrera la demande. Si tel est le cas, les enseignants du diplôme auront accompli leur délicate mission.

Mais lesdits enseignants pourront-ils toujours faire en sorte que l'offre de compétences s'articule le mieux possible avec la demande des praticiens ? Quelques signes laissent penser que, à l'avenir, l'offre risque de plus en plus d'ignorer cette demande. En effet, le mot « sélection » à l'entrée du Master 2, demandé chaque année par des centaines d'étudiants, semble devenir tabou. On est prié de lui substituer celui d'« orientation ». Si orienter revient à sélectionner, ce changement de vocabulaire n'emporte guère de conséquences. Mais si l'orientation est le cheval de Troie d'un droit au Master 2 pour des étudiants, aussi sympathiques soient-ils, qui n'en ont pas le niveau, il faut alors s'inquiéter. De même, l'inquiétude est de mise face aux multiples actions en justice qui permettent à des étudiants d'obtenir, par la voie contentieuse, l'admission forcée dans un diplôme que leur médiocre dossier rendait inaccessible.

Faisons confiance aux enseignants qui ont à cœur de choisir ceux qui sont le plus à même d'affronter avec succès la dure réalité de la vie professionnelle !

## Nestlé contre Cadbury : vers une nouvelle marque tridimensionnelle pour les « Kit Kat » ?

Produit phare de l'entreprise Nestlé, les célèbres « Kit Kat » ont fait l'objet d'une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne rendue le 16 septembre dernier, relative aux marques tridimensionnelles, et notamment, à l'acquisition de leur caractère distinctif. Suivant les conclusions de l'avocat général, jugées par certains inquiétantes, cet arrêt très attendu vient encore une fois prouver la méfiance des juges à l'égard de ces marques dites atypiques.

Le 8 juillet 2010, la Société des Produits Nestlé a déposé une demande auprès de l'Office des marques britannique dans le but d'obtenir l'enregistrement de la marque tridimensionnelle représentée par les quatre petites barres trapézoïdales du produit « Kit Kat », dépourvues des logos d'ordinaire incrustés en relief dans le chocolat. Cadbury forme alors opposition. Dans sa décision du 16 septembre 2015, la Cour de Justice rend une décision allant dans le sens des arguments de Cadbury. L'institution européenne porte ainsi un coup dur aux intérêts de Nestlé mais également à ceux de tous les demandeurs qui tenteront à l'avenir d'enregistrer une marque tridimensionnelle.

Dans cette jungle concurrentielle qu'est l'économie de marché, il faut rappeler que les marques ont une importance absolument indéniable. Constituées de mots, de chiffres ou encore d'images, les marques traditionnelles, omniprésentes dans les rayons de supermarchés, ont le pouvoir incontesté d'influencer le comportement du consommateur. Sans cesse à la recherche de nouveaux moyens pour attirer et fidéliser le consommateur, les industriels commencent à éprouver de plus en plus d'intérêt pour les marques dites atypiques, par opposition aux marques traditionnelles. Parmi elles figurent à l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle les signes sonores, les couleurs, ou encore la forme des produits ou de leur conditionnement. La concurrence étant rude, les marques atypiques peuvent représenter des atouts loin d'être négligeables pour les entreprises, si bien qu'elles se retrouvent de plus en plus fréquemment au cœur de luttes sans merci entre concurrents.

Nestlé et Cadbury, deux géants de l'industrie agro-alimentaire, s'étaient déjà affrontés par le passé dans une affaire haute en couleur relative à une marque atypique : la teinte violette de l'emballage du chocolat Dairy Milk produit par Cadbury. Ce dernier avait tenté de déposer une marque sur une teinte particulière de mauve, couleur que l'entreprise utilise depuis plus de cent ans sur ses emballages. Le groupe Nestlé a alors formé opposition en 2008. Au terme de cinq années de conflit, les juges anglais ont finalement donné raison en octobre 2013 au groupe Nestlé, au grand dam de Cadbury. Ainsi, Cadbury ne peut pas utiliser le droit des marques pour s'opposer à l'utilisation de la couleur violette par les autres fabricants pour les emballages de

tablettes de chocolat. Un choc pour Cadbury, qui estimait qu'après une présence continue de plus d'un siècle sur le marché, cette couleur était indéniablement reconnue par les consommateurs et associée à ses produits !

Deux ans plus tard, les deux groupes s'affrontent de nouveau pour une deuxième manche, cette fois-ci devant la Cour de Justice de l'Union Européenne. Il est question de la marque tridimensionnelle que Nestlé veut enregistrer auprès de l'Office des marques anglais. L'occasion pour Cadbury d'avoir une revanche sur son rival suisse.

Le 20 juin 2013, date à laquelle l'office anglais rend sa décision, l'OHMI avait déjà admis la validité de la marque communautaire représentée par la même forme, estimant que, bien que celle-ci ne soit pas distinctive *in abstracto*, Nestlé avait su apporter la preuve, au moyen d'une abondante documentation, de l'acquisition de son caractère distinctif. Quelques mois plus tard, c'était au tour de la Cour d'appel de Paris de valider la capacité de la forme à faire marque, calquant son raisonnement sur celui de l'Office européen, et précisant que le signe tridimensionnel en cause avait acquis un caractère distinctif du fait de son usage et de sa présence continue sur le marché depuis 1935.

Pourtant, le 20 juin 2013, suite à l'opposition formée par Cadbury, l'Office anglais rejette la demande d'enregistrement de Nestlé, sur la base, entre autres, d'un défaut de caractère distinctif. Contrairement aux juridictions européenne et française, l'examineur refuse l'argument selon lequel l'usage continu de la forme lui aurait permis d'acquérir un tel caractère.

L'affaire remonte alors jusqu'à la High Court of Justice de Londres. Dans une décision en date du 17 janvier 2014, la juridiction prend la décision d'adresser à la Cour de Justice de l'Union Européenne trois questions préjudicielles, la première portant sur la notion de caractère distinctif et de son acquisition par l'usage. Les juges anglais se demandent s'il est suffisant, pour établir qu'une marque a acquis un tel caractère, qu'à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés reconnaisse la marque et l'associe aux produits du demandeur, ou s'il faut exiger davantage en attendant du titulaire de la demande d'enregistrement qu'il démontre qu'une proportion significative des milieux intéressés estime que la marque, par opposition à tout autre marque pouvant également être présente, indique l'origine des biens.

La question qui se pose est de savoir si l'opérateur, lorsqu'il revendique l'acquisition par l'usage du caractère distinctif de la forme de l'un des produits qu'il exploite, doit prouver que le consommateur se fie sans doute possible à ladite forme pour identifier l'origine du produit, ou s'il doit simplement prouver que le consommateur associe cette forme à l'entreprise qui la vend. Ensuite

te, en admettant qu'il est établi que le consommateur perçoit l'origine du produit en se fiant à sa forme, il faudrait se demander s'il est exigé de lui qu'il se fie exclusivement à cette forme, à l'exclusion d'autres signes distinctifs qui pourraient potentiellement être apposés sur le produit, à l'instar du logo « Kit Kat » incrusté dans chacune des barres de la tablette de chocolat.

Dans sa décision du 16 septembre dernier, la Cour de Justice de l'Union Européenne commence par rappeler de façon très classique la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance. Conformément à cette définition, la perception présumée des milieux intéressés va être primordiale dans l'appréciation de ce caractère distinctif.

Ainsi, aux fins de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, ledit usage doit être tel qu'il va effectivement influencer sur la présomption des consommateurs. En conséquence de cet usage, les milieux intéressés vont être amenés à percevoir le produit, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée.

Suivant les conclusions de l'avocat général Melchior Wathelet, la Cour de justice conclut qu'en vue de l'enregistrement d'une marque, le déposant doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée. Il ne suffit donc pas, comme le soutenait Nestlé, qu'une proportion significative des milieux intéressés reconnaisse ladite marque et l'associe aux produits d'une entreprise déterminée. Le niveau de preuve attendu est bien plus élevé.

Cette décision de la Cour de Justice est plutôt bienvenue en ce qu'elle limite considérablement le nombre de dépôts de marques tridimensionnelles qui pourraient aboutir à un enregistrement. En effet, le Droit des marques n'a jamais eu et ne devrait pas avoir pour vocation de conférer un monopole perpétuel au premier utilisateur d'une forme. D'autant plus qu'il existe des protections par d'autres Droits de propriété intellectuelle, tels que le Droit des dessins et modèles, qui sont certainement plus adaptés.

Toutefois, une telle décision est plutôt sévère étant donné qu'elle fait l'impasse sur le fait que le consommateur moyen n'a généralement pas pour habitude de présumer l'origine d'un produit en se basant sur sa forme. Il est paradoxal d'exiger la démonstration d'un lien aussi fort entre la marque tridimensionnelle et l'origine du produit, alors que le point de référence adopté pour l'appréciation de la distinctivité est un consommateur moyen. Concernant ce type de marque, la preuve de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage sera donc d'autant plus difficile à apporter.

Par ailleurs, il paraît presque impossible d'apporter la preuve que la Cour de Justice exige. En l'espèce, Nestlé avait apporté pléthore de sondages, études, et autres documents plutôt convaincants, attestant de la connaissance certaine du produit et de sa forme par le public pertinent, et de l'association directe opérée entre la forme et l'entreprise. Nestlé affirme que plus de 90% des personnes interrogées ont prononcé le mot « Kit Kat » en voyant la tablette. Au regard de cet arrêt, il est fort probable que cela ne suffise pas à prouver que les milieux intéressés se fient à la forme des barres chocolatées « Kit Kat » pour distinguer, sans confusion possible, le produit de ceux des entreprises concurrentes.

Cette affaire permet, une fois de plus, de constater que, si la jurisprudence communautaire rappelle régulièrement que les marques tridimensionnelles répondent aux mêmes conditions et exigences que tout autre type de marque, l'appréciation des juges n'en demeure pas moins extrêmement sévère à l'égard de ces signes atypiques, rendant la protection parfois difficilement accessible. Compte tenu du coût que représente le refus d'enregistrement d'une marque et des éventuels frais générés par les actions judiciaires, de nombreux industriels seront, sans aucun doute, dissuadés de tenter de déposer une marque tridimensionnelle. Il semble *a priori* préférable de déposer des marques traditionnelles ou d'utiliser d'autres Droits de propriété intellectuelle.

A présent, il revient à la juridiction britannique de décider si la forme des barres chocolatées « Kit Kat » peut être enregistrée ou non à titre de marque.



**Selma  
FERFERA**



**Juliette  
MAROTTE**

## Brevets essentiels et abus de position dominante : les précisions bienvenues de la CJUE

L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 16 juillet 2015 vient clarifier la situation dans « la guerre des brevets essentiels » du domaine des télécommunications (CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13).

Elle s'inscrit dans le contexte des conflits opposant le titulaire d'un brevet dit essentiel, en ce qu'il est intégré à une norme, à un opérateur économique qui, en fabriquant et commercialisant ses produits conformément à ladite norme, contrefait nécessairement ce brevet en reproduisant ses enseignements. Dans un tel cas de figure, les organismes de normalisation prévoient généralement que leurs membres doivent déclarer leurs brevets essentiels lors de l'élaboration de la norme en question et prendre l'engagement irrévocable d'accorder aux tiers des licences dites FRAND, c'est-à-dire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (« *fair, reasonable and non-discriminatory* »). Toutefois, il n'existe réellement aucun texte contraignant visant à réglementer les brevets essentiels et la détermination des licences FRAND. Il est donc revenu aux différentes juridictions saisies au gré des contentieux de fixer, au fur et à mesure, les règles applicables, conduisant à des solutions éparses selon les territoires en cause.

La présente décision permet alors de donner de nouvelles pistes, au sein de l'Union européenne, dans le cadre de tels litiges.

En l'espèce, il s'agit d'un litige opposant deux sociétés majeures dans le domaine des télécommunications, Huawei Technologies et ZTE Corp. La première, titulaire d'un brevet européen essentiel à la mise en œuvre de la norme LTE (« *Long Term Evolution* »), avait déclaré son brevet auprès de l'ETSI (*European Telecommunications Standards Institute*), l'organisme de normalisation européen dans le domaine des télécommunications, et s'était engagée à délivrer des licences FRAND. ZTE, commercialisant en Allemagne des produits équipés de logiciels conformes à ladite norme, et Huawei avaient alors engagé des discussions portant notamment sur la possibilité de conclure des licences aux conditions FRAND pour ces produits. Néanmoins, ces discussions n'ayant débouché sur aucun accord, la société Huawei avait introduit, en Allemagne, une action en contrefaçon à l'encontre de la société ZTE.

La juridiction saisie considérait que l'issue du litige dépendait du point de savoir si l'action introduite par Huawei constituait un abus de position dominante prohibé par l'article 102 du TFUE. Ne sachant quelle approche retenir pour juger cette affaire, la juridiction se tourna alors vers la CJUE et décida de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse à cinq questions préjudicielles.

En substance, par ses premières questions, la juridiction allemande cherchait à savoir dans quelles circonstances l'introduction, par une entreprise se trouvant en position dominante et détenant un brevet essentiel qu'elle s'est engagée auprès de l'organisme de normalisation à donner en licence aux tiers à des conditions

FRAND, d'une action en contrefaçon ayant pour objet la cessation de la contrefaçon de ce brevet ou le rappel des produits pour la fabrication desquels ledit brevet a été utilisé, doit être considérée comme constitutive d'une pratique abusive contraire à l'article 102 du TFUE.

La Cour commence par rappeler qu'il convient de procéder à une mise en balance des droits en visant à préserver la libre concurrence d'une part et la sauvegarde des droits de propriété intellectuelle d'autre part. Puis, elle explique que dans une telle situation, le titulaire du brevet essentiel ne commet pas d'abus de position dominante dès lors que :

- préalablement à l'introduction de cette action, il a averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qu'il lui reproche tout en précisant la façon dont ledit brevet a été contrefait et d'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul et,

- ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.

Enfin, de façon secondaire, la Cour conclue, à propos de la seconde partie de la dernière question préjudicielle, que les actions introduites, comme en l'espèce, par le titulaire d'un brevet essentiel tendant à la fourniture de données comptables ou à l'allocation de dommages et intérêts, relatifs aux actes de contrefaçon liés au dit brevet n'ayant aucune conséquence sur l'apparition ou le maintien de produits sur le marché, ne peuvent être constitutives d'un abus.

Cette décision établit ainsi les conditions, au sein de l'UE, dans lesquelles un titulaire de brevet essentiel est en droit d'intenter une action en contrefaçon, sans commettre un abus de position dominante, et d'autre part, les règles à suivre par l'opérateur économique qui souhaite utiliser ce brevet sans être qualifié de contrefacteur.



**Valentine  
FAYAD**



**Stéphanie  
ROMANZIN**

**Apple music 0 - 1 Droit d'auteur**

Le 30 juin 2015, Apple a ouvert Apple Music, sa bibliothèque musicale en streaming.

Afin de promouvoir cette sortie, Apple a proposé une période d'essai de trois mois aux nouveaux abonnés, période durant laquelle ils bénéficieront d'un accès gratuit aux morceaux en ligne.

Toutefois, ce coup marketing s'est accompagné d'une mauvaise nouvelle pour les auteurs dont les morceaux sont proposés sur Apple Music : comme le service ne produira pas de résultat durant ces trois mois, les artistes ne recevront pas de rémunération sur leur droit d'auteur pendant cette période.

Taylor Swift, une des chanteuses pop les plus populaires du moment, a alors immédiatement et publiquement dénoncé cette décision et a annoncé que ses titres ne seraient, par conséquent, pas disponibles sur la plateforme Apple Music. L'artiste, qui s'était déjà fait remarquer à ce sujet en retirant pour les mêmes raisons ses titres du site de streaming Spotify, a ainsi repris son rôle de défenseuse des droits d'auteur, et non en vain.

Quelques jours plus tard, Apple est revenu sur cette décision, en assurant que les artistes seraient payés durant la période d'essai.

L'entreprise s'est par la suite expliquée en précisant que les artistes devaient initialement recevoir une rémunération plus élevée après les trois premiers mois, afin de compenser cette absence de versement.

Résultat final : les auteurs seront non seulement rémunérés les trois premiers mois d'activité de la plateforme, ils conserveront en plus les redevances élevées prévues initialement. Ils savent qui remercier !

**Bouleversement du domaine public dans l'aire Pacifique**

Le « *Trans Pacific Partnership* » est un accord de commerce international en cours de négociation gardé très secret entre les Etats-Unis et onze pays frontaliers du Pacifique. Cet accord, en voie d'être conclu, nous intéresse tout particulièrement car un bon nombre de chapitres concerne les Droits de propriété intellectuelle.

Un des points fort des négociations porte sur la durée de protection octroyée par le Droit d'auteur.

Les Etats-Unis, sous le lobbying d'Hollywood et de l'industrie du disque, ont demandé à ce que tous les membres du *Transfer Pacific Partnership* s'alignent sur la durée de soixante-dix ans *post mortem*. En 2004, lors d'un accord de libre échange avec les Etats-Unis (AUSTFA), l'Australie avait déjà accepté de porter sa protection au titre du Droit d'auteur à cette durée.

Cependant, plusieurs pays résistent à cet alignement, comme le Brunei, le Canada, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle Zélande ou encore le Vietnam. En effet, ces derniers proposent une durée de protection plus courte, de cinquante ans *post mortem*. Cette durée de protection

est d'ailleurs prévue par la Convention de Berne et par les Accords ADPICs.

Les pays réfractaires considèrent que ce rallongement de la durée de protection aurait un impact sur l'innovation, la concurrence mais également sur l'héritage culturel et sur le domaine public.

L'alignement de la durée de protection à soixante-dix ans *post mortem* pourrait alors bouleverser le domaine public dans l'aire Pacifique, empêchant de nombreuses œuvres d'y entrer.

**Un dilemme pour nos vins : exporter et protéger en Chine**

Alors que le Ministère de l'Agriculture et le Secrétariat d'Etat au Commerce extérieur viennent d'autoriser la publication d'un rapport sur la contrefaçon de vins et spiritueux français, la Chine fait figure de mauvais élève en matière de contrefaçon.

Ces produits sont protégés sur les territoires français et européens grâce aux AOC, AOP et IGP, que ne reconnaît pas la Chine. La protection par le Droit des marques s'avère insuffisante, nombre d'acteurs peu scrupuleux inondant le marché chinois d'alcools bas de gamme sous des étiquettes prestigieuses.

Si le rapport dresse un état des lieux assez inquiétant, la situation est loin d'être irréversible. Les autorités françaises et chinoises parvenaient, simultanément à cette publication, à un accord portant reconnaissance par le gouvernement chinois de l'indication géographique « Bordeaux », représentant pas moins de quarante-cinq appellations viticoles. Les négociations se poursuivent actuellement concernant une centaine d'autres indications géographiques.

Parallèlement, les producteurs d'alcools tentent de nouvelles solutions pour sécuriser un marché significatif. Certaines grandes maisons de Cognac et de vins visent l'installation de dispositifs de traçage sur leurs bouteilles à destination de la Chine. Celles-ci faisaient déjà l'objet d'une consigne afin d'éviter une réutilisation frauduleuse, elles porteront, dans un futur proche, un dispositif garantissant aux acquéreurs l'origine et l'authenticité des bouteilles et de leur contenu.

Les accords franco-chinois relatifs aux indications d'origine ouvrent la voie à une véritable protection, mais leur pleine efficacité suppose qu'ils s'accompagnent de mesures répressives concrètes et d'une coopération entre les marques d'alcools et les autorités chinoises.



**Claire  
CHAPALAIN**



**Bérénice  
DEUTSCH**



**Charlotte  
de PREMORÉL**

## Modification des règles UDRP pour lutter contre le « *cyberflight* »

Les règles régissant la procédure pour le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (dites UDRP) ont récemment connu quelques modifications afin de limiter le « *cyberflight* », transfert abusif d'un nom de domaine au cours de ladite procédure. En effet, l'ICANN, organisation en charge de l'attribution des noms de domaine sur internet, a adopté de nouvelles règles afin de renforcer l'efficacité de cette procédure, entrées en vigueur le 31 juillet 2015.

### Quelques rappels sur la procédure UDRP

La procédure UDRP est une procédure administrative obligatoire qui permet de régler les différends liés aux noms de domaine, principalement en .com, .org et .net. Elle permet au titulaire d'une marque de défendre ses droits sur internet.

Cette procédure est notamment régie par des Principes directeurs adoptés par l'ICANN et a pour but d'obtenir le transfert ou la radiation d'un nom de domaine par le requérant.

Afin d'obtenir gain de cause auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, il est nécessaire que :

- le nom de domaine, objet du litige, soit identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant a des droits ;
- le titulaire du nom de domaine litigieux n'ait pas d'intérêt légitime à détenir celui-ci ;
- le nom de domaine ait été enregistré et soit utilisé de mauvaise foi.

Cette procédure présente des avantages non négligeables. Elle est à la fois rapide (il faut compter un délai de deux mois lors de la réception de la plainte) et peu coûteuse. En outre, elle permet au requérant de prendre par surprise le titulaire du nom de domaine litigieux. En effet, alors qu'une mise en demeure pourrait conduire au transfert du nom de domaine contesté (« *cyberflight* »), l'envoi immédiat d'une plainte UDRP permet d'éviter une telle opération depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'application UDRP.

### Les Règles d'application UDRP en vigueur depuis le 31 juillet 2015

Depuis le 31 juillet 2015, de nouvelles règles d'application UDRP sont en vigueur. Plusieurs modifications et ajouts sont intervenus.

Désormais, les requérants doivent transmettre leur plainte au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et au bureau d'enregistrement concerné et non plus au défendeur comme cela était le cas auparavant.

Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne sera averti de la procédure que lorsque le nom de domaine litigieux sera bloqué par le bureau d'enregistrement concerné. Cette règle empêche ledit titulaire de passer outre la procédure UDRP.

Egalement, le bureau d'enregistrement concerné

aura dorénavant deux jours à compter de la notification de l'introduction d'une plainte UDRP pour verrouiller le nom de domaine litigieux, et devra le maintenir verrouillé jusqu'à la fin de la procédure.

Il ne devra pas notifier la procédure au défendeur tant que le verrouillage ne sera pas effectif. Le concept de verrouillage, défini dans les nouvelles règles, renvoie aux mesures empêchant toutes modifications relatives au titulaire du nom de domaine et à l'unité d'enregistrement par le défendeur.

Il convient de noter qu'en pratique, il était déjà courant que les bureaux d'enregistrement procèdent à un blocage immédiat mais il n'y avait pas d'uniformité absolue puisqu'aucune règle UDRP n'existait à ce sujet. Il n'est donc plus possible pour le titulaire du nom de domaine litigieux de changer de bureau d'enregistrement à la réception d'une plainte UDRP.

Enfin, si les parties parviennent à trouver un accord au cours de la procédure, elles devront désormais le notifier au Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI en adressant à ce dernier le nouveau formulaire d'accord.

Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 31 juillet dernier. Elles ont vocation à renforcer l'efficacité de la procédure UDRP et éviter au maximum les pratiques de « *cyberflight* », courantes en la matière. Il s'agit donc là d'une initiative heureuse de l'ICANN.



**Bénédicte  
CHAROLLAIS**



**Thomas  
HOLGUIN**

## A short overview of recent measures taken against online copyright infringement in the European Union

Online copyright infringement has been a European concern for quite a few years now, the directive 2001/29/CE of May 22<sup>nd</sup>, 2001 ensuring a common core between the European countries in this fight.

In France, this directive was transposed by the law 2006-961 of August 1<sup>st</sup>, 2001. This law has been criticized these last years, mainly because of the sanctions that it provides. For many, such as Mrs. Mireille Imbert-Quaretta, this law is no longer in adequation with the many possibilities of copyright infringement on the internet.

Indeed, quite regularly, major internet companies are sued because they facilitate, willingly or not, copyright infringement. Depending on their activity, the sanction varies but is often the same from one European country to another.

For instance, there seems to be a general movement to sanction companies who claim the fact that they infringe copyright, such as Popcorn Time or The Pirate Bay, though the legal reasoning differs from one country to another.

On August 31<sup>st</sup>, 2015, the Criminal Court of Geona, Italy, ordered that access to websites that broadcast Popcorn Time's software be blocked.

This decision is interesting for its legal grounds. The court ruled that Popcorn Time was an accomplice of copyright infringement and thus required from internet access providers that they block domain names that enabled to download the software. Official domain names used by Popcorn Time were concerned by this decision. However, the many non official websites were not listed in the decision and Popcorn Time's software still functions.

Popcorn Time was also the topic of a British decision. On April 28<sup>th</sup>, 2015, the British Court ordered internet access providers to block Popcorn Time websites, but based his decision on a different legal argument than the one adopted by the Italian Court. According to the High Court of Justice, "*Popcorn Time has no legitimate purpose and it only serves to infringe copyright*". Popcorn Time was considered as the coauthor of illicit acts with the persons who use these websites and who host them. For the High Court, this concept of coauthor is comprised from the moment there is a common will from these protagonists. This argumentation has withheld the attention of the Israeli and Norwegian authorities.

Another major issue of online copyright infringement is about the "*notice and take down*" obligation that concerns mostly websites on which everyone can post a video, such as YouTube or Dailymotion.

The "*notice and take down*" rule results from the directive 2001/29/CE and means that the copyright owner can address directly the website host to take down the video that infringes his rights. However, this measure is not

considered to have a dissuasive effect. Indeed, the website host's only obligation is to take down the pirate video. If another one is loaded on the website and the copyright owner does not file a notice to take it down, the video stays and the website host can not be sanctioned for the reappearance of the video.

That is why many argue for a "*notice and stay down*" obligation, that will oblige the website host to ensure that the pirate video does not reappear. This would greatly facilitate the work of the copyright owner. However, such an obligation is a heavy burden for the website host to carry, especially since they already actively tackle this issue.

Indeed, these companies have installed software that recognize pirate versions of a video, such as ContentID used by YouTube. However, these systems are not sufficient to come to grips with the worldwide piracy problem, particularly because these systems function thanks to the cooperation of copyright owners. If copyright owners do not inform the website host of their rights, then it can not prevent pirate videos to appear.

Nevertheless, on July 1<sup>st</sup>, 2015, the Court of appeal of Hamburg, Germany, confirmed the "*notice and stay down*" obligation that was imposed to YouTube by a Court of first instance. The Court recognized that as a website host, YouTube had no obligation to actively sought pirate videos loaded on his website but had to take all measures to prevent new violations of withdrawn contents. This means that YouTube will have to control every video that is loaded on its platform to ensure that a new pirate version of the video already withdrawn does not reappear.

This decision poses two problems. First, this "*notice and stay down*" obligation is not prescribed by the directive. Secondly, such an obligation can not be carried out by small website hosts, because they would have to invest in software able to detect a pirate video, that are very costly.



**Marion  
BARGE**



**Charlotte  
CUNY**



**Mathieu HOUDAIN**  
*Responsable Business Affairs,  
VOD Factory*

**Palimpseste : Pouvez-vous nous résumer brièvement votre parcours ?**

**Mathieu Houdain :** J'ai fait des études de droit et un Master 2 en Propriété intellectuelle, puis un deuxième Master 2 centré sur l'audiovisuel.

J'ai ensuite enchaîné les emplois dans le domaine de l'audiovisuel, d'abord en production avant de m'occuper de la vidéo à la demande chez SFR. En 2013, l'entreprise s'est séparée de cette branche qui est devenue VOD Factory.

**P : Pouvez-vous nous dire en quoi consiste la vidéo à la demande et son niveau de développement en France à l'heure actuelle ?**

**M.H. :** Un service de vidéo à la demande (VàD) est une plateforme comportant un catalogue de programmes, comme des films ou des séries, qui peuvent être loués pour une certaine durée, ou achetés pour les garder indéfiniment.

Il existe aussi des services d'abonnement, permettant de regarder, à volonté, tous les programmes du catalogue pour une somme mensuelle fixe. C'est, par exemple, le fonctionnement de Netflix, qui n'est arrivé que récemment en France mais qui a fait beaucoup de bruit. Ce service contribue à faire connaître le principe de la vidéo à la demande et à la faire entrer dans les habitudes des consommateurs, ce qui se faisait assez lentement jusque-là.

Mais, historiquement, ce sont les opérateurs télécom qui ont introduit la VàD sur le marché français. Les personnes qui disposent d'une « box » avec leur abonnement à Internet et la télévision peuvent généralement accéder par ce biais à des plateformes de VàD.

Il existe aussi des sites Internet spécialisés ou des applications à télécharger.

**P : Pensez-vous que la vidéo à la demande soit une réponse efficace face au téléchargement illégitime ?**

**M.H. :** Il est indispensable de développer ce type de services dans un objectif de lutte contre le téléchargement

contrefaisant, en complément du blocage des sites proposant des œuvres illicites.

A l'heure actuelle, il est parfois plus facile de trouver un programme illégalement qu'en le payant. Pour protéger les créateurs, et leurs ayants droits, en leur assurant une rémunération, il faut une offre légale de qualité, diversifiée et aussi largement accessible que possible.

Pour bien fonctionner, il faut idéalement qu'elle possède des atouts spécifiques par rapport aux œuvres piratées : on peut, par exemple, jouer sur l'organisation du service en proposant des sélections thématiques ou des communications sur certaines œuvres pour susciter la découverte. On peut aussi ajouter du contenu autour des œuvres, comme des bonus exclusifs, ou créer une forme d'interactivité avec le programme.

**P. : Y'a-t-il des améliorations à apporter au cadre légal actuel de la Vidéo à la demande en France ?**

**M.H. :** La principale contrainte est la législation autour de la chronologie des médias.

Le système actuel impose un délai de quatre mois avant qu'une œuvre, après sa sortie au cinéma, puisse être ensuite exploitée en VàD ou autrement. L'objectif est de préserver et rentabiliser l'exploitation en salles des films.

Il existe des dérogations pour certaines œuvres ayant connu peu de succès, mais elles sont très limitées. Il faut qu'elles aient fait moins de 200 entrées pour leur quatrième semaine en salles, il faut ensuite une autorisation du Centre National du Cinéma et, alors, le délai d'attente avant exploitation sera réduit d'un mois.

Cela ne concerne donc que très peu de films. Or, un certain nombre d'œuvres, n'ayant rassemblé qu'un public limité, gagneraient à être disponibles en ligne rapidement pour bénéficier d'une nouvelle communication autour de leur sortie. Ces films tendent à être oubliés s'ils disparaissent trop longtemps, compte tenu du délai entre leur déprogrammation en salles et leur parution en VàD.

Il y a d'ailleurs des films qui sont plus adaptés à un visionnage dans le cercle familial qu'au cinéma et rencontrent donc plus de succès en VàD qu'en salles.

Il serait donc pertinent d'apporter davantage de souplesse à ce mécanisme.



**Sigrid  
VERWAERDE**