

Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris-Est

Direction du Master: Professeur Christophe Caron

## Sommaire

<i>Chronique du mois</i> Le Paquet Marque: ces changements vous concernent ils ?.....p.2	<i>Article</i> Le rapport 2015 de l'OMPI.....p.6
<i>Décision du mois</i> L'impact de l'arrêt Repobel sur la rémunération des éditeurs.....p.4	<i>Focus</i> The Highly Controversial Copyright Extension in UK.....p.7
<i>Brèves</i> : .....p.5	<i>Interview</i> : .....p.8

## Editorial



**Muriel ANTOINE-LALANCE**  
*Avocat au Barreau de Paris*  
**Cabinet AL AVOCATS**  
*Spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle*  
*Chargée d'enseignement Université Paris XII*

### 2016, nous sommes bien là ...

Déterminés à poursuivre notre chemin sur tous les fronts; Ravis d'avoir accueilli la 13<sup>e</sup> promotion du Master et d'avoir la chance de les accompagner en leur transmettant le maximum de notre quotidien de praticiens ; Convaincus que la PI est une valeur sûre à tous égards et que cette nouvelle promotion comme les précédentes y puisera, pour réussir, tout le dynamisme et la rigueur qui caractérisent cette matière. Les évolutions et sujets de réflexion ne manquent pas comme le présent numéro le confirme:

Qu'il s'agisse du droit des marques avec la publication les 23 et 24 décembre 2015 de la nouvelle Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et du nouveau Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire ;

Qu'il s'agisse également du droit des brevets avec le brevet unitaire européen et l'actualité de la JUB ;

Qu'il s'agisse encore de la jurisprudence avec notamment la décision de la CJUE du 12 novembre 2015 (Affaire C-572/13), sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, qui a considéré que la **loi belge en matière de perception et de répartition des droits de reprographie ne respectait pas la directive en la matière...** Et bien d'autres choses encore...

**Excellente et belle année à tous**

### L'équipe Palimpseste

### L'association LEXPIA

<u>Rédacteur en chef</u> Guillaume Moulard	<u>Présidente</u> Capucine Roque	<u>Secrétaire générale</u> Pauline Le Lagadec	<u>Webmaster</u> Emmeline Chane Po	Retrouvez votre revue sur le site: <a href="http://www.masterpia.com">www.masterpia.com</a>
<u>Corédactrice</u> Amandine Gabard	<u>Vice-présidente</u> Lucie Nguyen	<u>Trésorière</u> Enora Guénon	- Chuen Dan Scemama	

## Paquet Marque: ces changements vous concernent-ils ?

Après plus de deux longues années d'attente pour les praticiens : le Paquet Marque a enfin été adopté par le Parlement européen en première lecture lors de sa session plénière du 15 décembre dernier.

Cette révision touche trois textes fondamentaux en matière de droit des marques : d'abord la Directive n° 2008/95/CEE sur le rapprochement de la législation des Etats membres sur les marques (qui a codifié à droit constant la Directive du 21 décembre 1988), le Règlement n° 207/ 2009 du Conseil sur la marque communautaire (qui a codifié le Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1994) et le Règlement n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI).

Le Paquet Marque du 16 décembre 2015 comprend alors un nouveau règlement 2015/2424 sur la marque européenne et une nouvelle directive 2015/2436 visant à rapprocher la législation des Etats membres.

Dans plusieurs communiqués, la Commission avait fait part des différents objectifs visés par ces mesures de modernisation. D'abord, le système d'enregistrement devait être simplifié, plus accessible et efficient. De plus, il se moderniserait à l'univers numérique et permettrait aussi de saisir des produits contrefaits en transit à travers le territoire de l'Union Européenne. Enfin, elle en profite pour réaffirmer la coexistence des systèmes de protection par le titre national et européen (et non plus communautaire), tout en rationalisant et harmonisant davantage les procédures d'enregistrement dans tous les Etats membres.

### Les nouveautés substantielles :

#### *La disparition de la représentation graphique*

Le projet prévoit une nouvelle définition de la marque, selon laquelle les signes doivent être propres à une représentation qui permet aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire.

Cette précision constitue l'apport le plus controversé de cette réforme et les conséquences pratiques qui en découlent sont considérables. La condition de validité n'est plus subordonnée à une représentation seulement « *graphique* » tel qu'exigé précédemment.

C'est notamment cette exigence qui a, ces dernières années, posé le plus de difficultés s'agissant de l'enregistrement de marques composées d'un ou de plusieurs signes spéciaux. Cette nouvelle définition laisse entrevoir la possibilité de reconnaître valide l'enregistrement de marques qui étaient difficilement représentables par un graphisme car constituées de signes sonores, olfactifs, de couleurs ou encore de mouvement. Car ce sont en effet de ces signes dont il est principalement question, ici. La Cour de Justice s'est fondée à plusieurs reprises et par des décisions devenues incontournables sur une absence de représentation graphique pour invalider l'existence de telles marques.

Dans un arrêt *Sieckmann* du 12 novembre 2002, la Cour de

Justice avait apporté des réponses substantielles aux nombreuses interrogations concernant l'indispensable représentation graphique d'un signe olfactif. Furent à cette occasion considérés comme non-valables : la formule chimique du parfum, étant insuffisamment intelligible par le public (bien que composé des acteurs économiques intéressés par le secteur) ; la description par des mots, jugée ni claire, ni précise, ni objective ; enfin, l'hypothèse d'adjoindre au dépôt un échantillon du parfum fut tout simplement rejetée car n'étant tout simplement pas une représentation graphique.

Le Tribunal de l'Union européenne s'est également aligné sur cette jurisprudence, dans un arrêt du 27 octobre 2005. Il pose que « *L'exigence de précision de la représentation graphique, liée à la nécessité de garantir le bon fonctionnement du système de l'enregistrement des marques, et qui ne saurait être assoupli pour faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile, n'était pas satisfaite* » s'agissant d'un signe olfactif.

Mais cette exigence semble appartenir à une époque belle et bien révolue. Désormais, la Commission se placerait dans un courant plus libéral en balayant un obstacle des plus contraignants pour les dépôts de ce que l'on qualifie parfois de « nouveaux signes ». Il convient toutefois de tempérer cet apport et ne pas admettre une révolution en la matière qui pourrait ne jamais en être une. En effet, si le carcan de la représentation graphique semble éclaté, il n'en demeure pas moins que les exigences de représentation demeurent et avec elles, des conditions de stabilité et de précision qui nous paraissent indispensables à une sécurité juridique et économique. La jurisprudence européenne, au fil de plusieurs années, confirmera (ou non) un assouplissement assumé quant à l'admission des signes spéciaux.

#### *Une nouvelle rigueur pour les marques de forme :*

Les articles 3)e)i) de la Directive et 7§1)e)i) du Règlement relatifs aux marques de forme prévoient que l'appréciation de la validité d'une marque tridimensionnelle sera étendue afin de couvrir « *les caractéristiques du produit* ». En d'autres termes, tous les signes qui reprennent ne serait-ce qu'une caractéristique de la nature du produit, de son résultat technique ou une caractéristique qui lui conférerait, même partiellement, sa valeur substantielle, seront exclus de la protection par le droit des marques. Cette nouvelle rédaction laisse à penser qu'il sera encore plus difficile de procéder à l'enregistrement d'une marque de forme, puisqu'il suffit qu'un élément de ladite forme soit repris par le signe pour que la marque ne soit pas valable, mais il faut encore attendre pour que la Cour de Justice donne son avis sur l'interprétation de ce texte.

### Les nouveautés procédurales

#### *S'agissant de la procédure d'enregistrement :*

S'il était possible de déposer une marque couvrant trois classes pour le même prix, désormais, le principe sera celui de la taxe par classe. Ainsi les déposants auront la possibilité de n'enregistrer qu'une ou deux classes, ce qui répond à une rationalité économique plutôt opportune. En effet, ceci

présente un avantage non négligeable pour les petites ou moyennes entreprises qui souhaitent protéger leur capital immatériel à moindre coût.

*Une procédure administrative de déchéance ou de nullité devant les offices nationaux :*

Actuellement, le déposant qui souhaite obtenir l'annulation d'une marque antérieure pour déchéance par dégenérescence ou pour absence d'usage doit faire valoir ses prétentions devant un juge. Par exception, en France, seule est admise devant l'INPI la procédure d'opposition qui est réservée aux titulaires d'une marque antérieure à l'encontre d'une demande d'enregistrement.

Dorénavant, conformément à l'article 43 de la Directive 2015/2436 : les Etats membres devront mettre en place au sein même des Offices nationaux des procédures administratives d'opposition, de déchéance et de nullité.

Ainsi tous les titulaires de droits antérieurs qui rendent le signe indisponible, que ce soient les titulaires d'autres droits de propriété industrielle ou des titulaires de droits d'auteur, seront tous admis à agir devant l'Office national des marques. Cette procédure présente un réel avantage économique, puisqu'elle permet d'éviter une action en justice longue et coûteuse pour le demandeur, mais en plus, elle confère d'importants pouvoirs aux offices nationaux dont les membres se retrouvent à devoir effectuer les missions du juge. En effet, l'INPI, en tant qu'autorité administrative, va examiner les preuves à l'appui de ces différentes demandes alors que ces pouvoirs incombaient classiquement au juge judiciaire. De plus, les contrôles assurés par l'Office français ne sont pas strictement similaires à ceux effectués par l'Office européen. En ce sens, peut être qu'il faudrait envisager des circulaires ou règles de conduites émises par l'OHMI aux Offices nationaux pour qu'ils apprécient dans les mêmes conditions les conditions de validité ou de déchéance d'une marque et assurer au mieux une réelle harmonisation sur la législation des marques.

D'ailleurs, on ne parlera plus de l'OHMI mais de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, peut être mieux connu sous l'acronyme OPIUE.

### **L'absence de consécration des fonctions secondaires de la marque**

Il apparaît regrettable que ne figure plus dans ce Paquet marque le projet de définition des usages considérés comme malhonnêtes.

En effet, aux paragraphes 2 de l'article 14 de la Directive et de l'article 12 du Règlement relatifs aux limitations des effets de la marques, il était question de caractériser les usages malhonnêtes du signe enregistré comme étant notamment le fait pour un tiers de donner l'impression qu'existe un lien commercial entre lui et le titulaire.

Ceci aurait permis de consacrer un certain nombre de jurisprudences qui ont fait émerger les fonctions dites secondaires de la marque, notamment la célèbre affaire Interflora du 22 septembre 2011. Il s'agissait en l'espèce d'une publicité sur internet, dont la Cour avait retenu, dans une large mesure, qu'il s'agissait d'une atteinte à la fonction

d'investissement du signe qu'elle définissait comme le moyen d'acquérir ou de conserver une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser le consommateur. Les juges européens en ont profité pour définir de manière négative la fonction de publicité, insuffisante à elle seule pour agir en contrefaçon, comme étant le fait pour le tiers supposé contrefacteur de contraindre le titulaire de développer ses efforts pour maintenir ou accroître sa visibilité par rapport au consommateur.

L'atteinte à ces fonctions étant caractérisée en l'espèce dès lors que le tiers laisse croire aux consommateurs qu'existe un lien entre le titulaire et lui, ce qui constitue un usage malhonnête du signe.

Bien qu'il eut été judicieux de profiter de cette refonte pour consacrer textuellement cette jurisprudence, il n'en reste pas moins que ces règles restent applicables par le contrôle qu'opère la Cour de Justice de l'Union.

Concrètement, le nouveau règlement devrait entrer en vigueur le 17 mars 2016. S'agissant de la directive, les Etats membres disposeront de trois ans pour la transposer dans leur législation nationale (à l'exception de certaines dispositions qui bénéficieront d'un délai de transposition allongé, notamment un délai de sept ans pour la procédure administrative de déchéance ou de nullité).



Pauline Le Lagadec



Guillaume Moulard

## L'impact de l'arrêt Reprobél sur la rémunération des éditeurs

Dans son célèbre arrêt Reprobél, la Cour de justice précise les contours du droit de reprographie et de la rémunération pour copie privée prévus à l'article 5 de la Directive du 22 mai 2001, dans le cadre desquels une compensation est versée aux titulaires du droit de reproduction. Le litige opposait une société important en Belgique des appareils de reprographie à usage domestique, à une société chargée de la perception et de la répartition des sommes pour la compensation au titre de l'exception de reprographie. Faute d'accord entre elles sur le montant de la redevance en cause, l'affaire fut portée devant les juridictions, puis parvint à la Cour de justice.

Quatre questions préjudicielles ont été posées à la Cour, mais celle retiendra notre attention est la question de savoir si les Etats membres sont autorisés à attribuer une partie de la compensation revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour les éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés. La Cour y répond par la négative, s'alignant sur les conclusions de l'avocat général. Elle précise en effet que la possibilité pour les Etats membres de prévoir les exceptions pour reprographie et copie privée est subordonnée à leur obligation d'assurer aux titulaires du droit de reproduction la perception d'une compensation équitable, destinée à réparer le préjudice subi par ces derniers du fait de la reproduction de leurs œuvres. Or, les éditeurs, simples cessionnaires, ne sont pas titulaires du droit de reproduction, accordé par la Directive aux seuls auteurs et titulaires de droits voisins, et ne subissent donc aucun préjudice.

Quel sera l'impact de cette solution en France ? La loi française prévoit une perception des rémunérations pour copie privée et reprographie par les auteurs et les éditeurs. Les éditeurs sont en effet considérés comme titulaires du droit de reproduction, par le biais de la cession de ce droit lors de la conclusion du contrat d'édition. Le droit positif est donc en désaccord avec la position de la Cour de justice. Quelles solutions sont alors envisageables ? Dans l'arrêt en question, la Cour de justice prévoit que les éditeurs peuvent bénéficier de la rémunération s'ils sont tenus de faire bénéficier, même indirectement, les auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés. Dans un arrêt du 11 juillet 2013, la Cour précisait que la Directive n'impose pas aux Etats membres de verser aux titulaires de droits la totalité de la compensation en numéraire et ne leur interdit pas de prévoir qu'une partie soit donnée sous la forme d'une compensation indirecte, par l'intermédiaire d'établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice, à condition que ces établissements leur bénéficient effectivement et que leurs modalités de fonctionnement ne soient pas discriminatoires. L'avocat général précisait en outre dans ses conclusions qu'une telle compensation indirecte répond à l'un des objectifs poursuivis par la Directive, qui est de garantir l'obtention de ressources pour la création et la production culturelles européennes. Une première solution serait donc d'imposer aux éditeurs de prévoir un tel système d'aide au financement de l'investissement culturel. Ensuite, l'avocat général précisait que la Directive ne comporte aucune disposition qui s'oppose au droit pour les

Etats membres d'instituer une rémunération spécifique au profit des éditeurs, distincte de celle de l'article 5, destinée à compenser le préjudice que ces derniers subissent à raison de la commercialisation et de l'utilisation d'appareils de reprographie, tant qu'elle n'affecte pas la compensation due aux auteurs. Dès lors, pourrait-on considérer que les compensations bénéficiant aux éditeurs prévues par la loi française constituent des rémunérations spécifiques, distinctes de celles des auteurs ? Il faudrait alors apporter la preuve que les compensations dues aux auteurs ne s'en trouvent pas atteintes. Enfin, pour que les éditeurs puissent bénéficier des rémunérations pour reprographie et copie privée, il serait possible d'envisager une modification de la Directive du 22 mai 2001, afin que ces derniers soient directement considérés comme des titulaires du droit de reproduction. Une première solution serait alors que la Directive fasse figurer les cessionnaires parmi les titulaires de droits. Une Directive du 26 février 2014, non encore transposée, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi territoriales, retient cette solution. Une seconde possibilité réside dans la création d'un droit voisin pour les éditeurs directement au sein de la Directive, les titulaires de droits voisins y figurant parmi les titulaires du droit de reproduction. La reconnaissance d'un tel droit pourrait être justifiée car les éditeurs investissent au profit de la création culturelle, et jouent un rôle d'impulsion et de coordination dans le cadre de leur obligation de publication et de diffusion de l'œuvre, en passant des contrats de commande et en se chargeant d'obtenir les autorisations nécessaires, puis, durant l'exécution du contrat, en cherchant une meilleure rentabilité à travers une exploitation diversifiée de l'œuvre. Les éditeurs pourraient donc être protégés au même titre que les producteurs de phonogramme ou de vidéogramme ou que les entreprises de communication audiovisuelle, dont la protection découle de la responsabilité qu'ils prennent sur un plan financier et technique. Pour le juge communautaire, l'éventuelle reconnaissance d'un droit voisin au profit d'autres entités que celles actuellement visées par la Directive semble d'ailleurs envisageable. En effet, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2011, la Cour de justice reconnaissait que la protection de rencontres sportives pouvait se faire au moyen d'une réglementation spécifique, au titre de la protection de la propriété intellectuelle. Le juge communautaire semble donc ouvert à la création d'autres droits voisins que ceux initialement prévus par la Convention de Rome de 1961.



Lucie NGUYEN



## Brèves

### La nouvelle réglementation des mesures de blocage de sites dans le cadre de l'état d'urgence

A l'aube des nouveaux attentats commis en France le 13 novembre 2015, l'état d'urgence est décrété par le Président de la République. Ce régime d'exception, issu d'une loi de 1955, est cantonné à une durée de douze jours hormis en cas d'intervention d'une loi autorisant sa prorogation. A cette fin, la loi du 20 novembre 2015 est promulguée et prévoit des mesures de blocages administratifs de sites « *provoquant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie* ». Néanmoins, ces mesures, loin d'être baroques, existaient déjà sous l'empire de la loi de 2014. Une procédure graduée permettait à l'autorité administrative de bloquer l'accès à un site après l'expiration d'un délai de 24 heures. De même, un contrôle de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés était instauré. Désormais, la nouvelle loi tronque ces deux formalités à dessein de faciliter le blocage de sites illicites. Or, on peut s'interroger sur l'efficacité de telles mesures à l'aune des maintes possibilités de les contourner, entre autres, par l'utilisation d'un réseau privé virtuel. En outre, ce dispositif, s'il est voué à perdurer, est-il conforme à la constitution, notamment, en son article 66 ? L'assentiment général suscité par ce texte semble éluder l'hypothèse d'un contrôle a priori. A rebours, qu'en serait-il d'un contrôle engagé a posteriori ? Quid de sa compatibilité au regard des textes européens et internationaux ? Somme toute, est-ce qu'« *à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel* » ? (Edgar Morin)



Dan Scemama

### Vers l'aboutissement de la mise en place du brevet unitaire européen ?

Si le droit de l'Union européenne est devenu une source essentielle du droit de la propriété industrielle, c'est surtout le droit international qui est intervenu en matière de brevets. Le brevet européen est en effet apparu avec la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (CEB) qui a mis en place l'Office européen des brevets (OEB). Ce texte organise une procédure unifiée de dépôt, mais il ne permet pas l'octroi d'un titre unique valable dans tous les pays signataires. La mise en place d'un brevet européen à effet unitaire était en conséquence attendue et l'Union européenne, après être longtemps restée dans l'ombre de la CEB, est intervenue en ce sens. C'est ainsi que deux règlements (n°1257/2012 et n°1260/2012) du 17 décembre 2012, adoptés par l'Union dans le cadre d'une coopération renforcée, ont créé le brevet unitaire européen, titre de protection unique valable dans les États parties à ladite coopération. Depuis cette date, le brevet unitaire européen s'est heurté à de nombreux obstacles mais est aujourd'hui en phase de concrétisation, d'autant que le 16 décembre 2015, un cadre juridique complet a été

adopté sur proposition de l'OEB. Celui-ci fixe le niveau des taxes annuelles dont il organise la répartition par règlement et comprend de plus un règlement d'application et un règlement budgétaire et financier. A brevet nouveau juridiction nouvelle et ce cadre juridique et technique ayant été instauré, il ne manque plus que l'entrée en vigueur de l'accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets (huit des treize ratifications requises pour ce faire ont à ce jour été obtenues) pour que le paquet brevet soit applicable.



Flore Brunetti

### Le bras de fer judiciaire des géants

Pour Noël 2015, Apple a été gâtée: 548 millions de dollars lui ont été versés par Samsung, accusé d'avoir contrefait ses brevets. En effet, par une déclaration déposée au juge californien en décembre, Samsung attestait de sa volonté de finaliser le paiement. L'affaire aurait pu connaître son épilogue, mais le fabricant coréen a préféré saisir la Cour suprême américaine ; une clause qu'il s'était réservé au sein de la déclaration. Tout a débuté en 2012 lorsque Samsung a été condamné à payer un milliard de dollars à Apple, pour violation de ses brevets. Puis, en mai 2015, la cour d'appel a fait fondre cette somme jusqu'au demi-milliard de dollars alors que la Pomme s'est vu invalidée le fameux brevet « Pincer et Zoomer », au motif que certains éléments le composant étaient non-brevetables. Jouant ses dernières cartes face à une solution plutôt équilibrée, la marque coréenne conteste, devant la plus Haute Juridiction, le montant de l'indemnisation récemment versée. Elle dénonce notamment l'indemnisation des angles arrondis. Cette forme est selon Samsung, plus adaptée pour faire glisser le téléphone dans une poche. Cette revendication semble justifiée dans la mesure où, aujourd'hui, tous les Smartphones se ressemblent en apparence. Accorder un brevet sur le design limite la libre-concurrence et bride l'innovation. Cependant, si Samsung parvient à convaincre la Cour suprême, ses brevets pourraient aussi être menacés... De son côté, Apple demande la réévaluation de la compensation due par Samsung et réclame un complément de 180 millions de dollars pour de nouvelles violations. Le match nul de décembre n'aurait-il pas été préférable ?



Amandine Gabard

## Le rapport 2015 de l'OMPI

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a livré son dernier rapport, le 11 novembre 2015. Alors que l'Union européenne construit son marché unique du numérique, le rapport intitulé « Innovation et croissance économique » résonne plutôt juste au regard de la mission d'aiguilleur de l'institution des Nations Unies.

Tirer parti de la propriété intellectuelle est l'objectif essentiel de cette publication biannuelle qui aborde, sous l'angle chronologique, l'importance de la notion de croissance économique dans les sociétés contemporaines. Quelques années seulement après le choc de la crise des *subprimes*, l'OMPI rappelle que le rythme des innovations a accompagné des progrès sociaux grâce à la création de nouvelles industries. Néanmoins, le principal apport théorique ne réside pas en la présentation des trois innovations historiques majeures que sont l'aviation, les antibiotiques et les semi-conducteurs, ni par celle des secteurs les plus à même de révolutionner nos modes de vie avec l'impression 3D, les nanotechnologies et la robotique. Au-delà de ce panorama, le rapport offre un examen du rôle des systèmes de droit de propriété intellectuelle dans la croissance et cette approche économique de la propriété intellectuelle est de plus en plus prise en compte par les spécialistes de la matière.

Selon l'OMPI, le droit de la propriété intellectuelle est un support de l'innovation. En outre, la protection des activités innovantes contribue au moins partiellement aux efforts des pôles de recherche et développement qui mesurent la valeur des droits pour apprécier la validité d'un projet. Plus particulièrement, la propriété intellectuelle facilite le partage de connaissances nécessaire à l'essor industriel. Qu'il s'agisse des clubs amateurs inventeurs d'avions du XIX<sup>ème</sup> siècle, ou des actuelles recherches menées en open-source dans les secteurs de l'impression 3D et de la robotique, plusieurs entreprises privilégient une recherche collaborative et ouverte. Ainsi, les dirigeants reconnaissent que les échanges avec d'autres concurrents sont bénéfiques pour l'innovation, même si cela exige de partager une connaissance qu'ils détiennent. En envisageant des concessions de licences et, donc, une certaine flexibilité chère à l'économie, le droit de la propriété intellectuelle permet la spécialisation sur les marchés les plus compétitifs.

L'un des champs de cette étude vise expressément le grand nombre de dépôts de brevets qui confèrent à leurs titulaires un droit exclusif plus susceptible d'étouffer que de faire naître des marchés technologiques. L'OMPI précise, à ce titre, que la plupart des brevets ne constitue qu'un maquis inexploité dommageable à la croissance, alors que les mécanismes juridiques permettent d'aménager le partage des connaissances. A fin probatoire, le rapport propose notamment une cartographie des brevets qui démontre que la plupart des inventeurs souhaitent protéger leurs inventions dans des pays à revenu élevé, et en Chine (voir tableau ci-dessous). La situation statistique témoigne de la puissance des marchés visés et de la forte concurrence sur ces territoires. Confrontées à ce constat, les études de cas ne permettent pas d'établir un lien entre le nombre important de brevets dans les mêmes secteurs et une augmentation du nombre de litiges. Toutefois, l'OMPI les redoute car les

technologies les plus récentes ne sont qu'à un stade de développement.

### Principales demandes de brevets sur les marchés à revenu élevé

Part des types de brevets à travers le monde pour chaque demande requise dans le pays donné

	Impression 3D	Nanotechnologies	Robotique
Etats-Unis	46,6	84,6	36,5
Japon	33,6	52,1	38,7
Allemagne	37,7	39,8	28,6
France	32,4	36,9	21,9
Royaume-Uni	32,9	37,6	21,3
Corée du Sud	11,8	25,2	19,2
Autres pays à revenu élevé	16,4	20,5	9,5
Chine	38,3	31,8	36,6

Source : OMPI

Au terme de cette analyse, le rapport pointe les difficultés d'élaboration des politiques de propriété intellectuelle. Les dispositions législatives et réglementaires sont nécessairement des paramètres que l'OMPI considère comme en perpétuelle réflexion. Or, l'institution classe trois dossiers majeurs *en attente urgente*. En premier lieu, quid de l'applicabilité du droit d'auteur à l'expression numérique des robots ? En second lieu, un régime spécifique doit-il s'imposer à l'impression 3D ? Enfin, si le partage des connaissances est fondamental à l'innovation, il n'en demeure pas moins que la protection du secret commercial reste une affaire de stratégies.



Mélanie Fouques

## The Highly Controversial Copyright Extension in the UK

December the 23th was the last day for interested parties to comment the proposals of provisions that should be applied in the United Kingdom until the repeal of Section 52 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

Since the beginning of 2015, the UK Government had claimed its will to provide a longer protection for mass-produced products (especially the products which have been copied more than 50 times). Indeed, until now, in accordance with Section 52, those products were subject to a restriction of copyright and were only protected for 25 years after they were first marketed whereas all other art work is protected during the entire life of his author and 70 years after his death.

But a new legislation regarding the use of images of "*works of artistic craftsmanship*" is going to be introduced next year as part of the Enterprise and Regulatory Reform Act initiated in 2013. This legislation tends to unify the time of protection for all artistic works in the United Kingdom : thus, with the repeal of this Section 52, the term of copyright protection for industrially exploited art works will be 70 years after the creator's death as classical art work.

If we were contented ourself to a simple quick look at this reform, we could only congratulate such a progress because the excessive difference between the two terms of protection was deeply criticized by specialists. However, if such an approach reflects noble intentions from the UK Government, it can also have massive disastrous effects.

Indeed, the consultation announced that once the repeal would have occurred, *«any copies of affected works which fall within the life of the creator or 70 years after their death will need a licence to be imported, manufactured, photographed, advertised or sold»*. This provision means that many pictures previously free to use would now imply fees, applying to any book sold or published after the legal change occurred.

The main issue with this provision is about the necessity of a licence for photographing the object even if the photographer owns the object : in accordance to the future United Kingdom copyright law, the photograph of a copyrighted object will be itself copyrighted. In other words, the owner of the copyright on the object also owns the copyright on the visual "reproduction" of that object.

Moreover, for professionals, the consequences will be serious and not so easily ignored. Firstly, photographers are one of the groups hit by the copyright extension : as the UK law doesn't know the «panorama exception» from German law, British photographers would now ask themselves for each photograph if any object in it is covered or not by copyright and thus if they need to obtain a licence to photograph them.

Secondly, publishers of design books also fear the new legislation, they now would be forced to pay fees to the creators of mass-produced objects. As Natalie Kontarsky, associate director for legal and business affairs at Thames & Hudson, said to the Digital Reader «The government has actually said 'you are collateral damage' in a very sanguine,

offhand way».

This new legislation is also in contradiction with the rising approach of «fair use» in Europe based on the Article 10§2 from the European Convention on Human Rights. Indeed, since January 10th of 2013 «Ashby Donald & others c./ France», CJEU rules that punishment of violations of intellectual property rights must be reconciled with freedom of expression and, for example, France complied with this ruling since the Cour de cassation decided on May 15th of 2015 that a fair balance must be found between intellectual property rights and other rights such as the freedom of expression and the information right.

UK citizens have also been deeply surprised about the time period during which all those changes should occur : the new legislation was initially being introduced in April 2020, giving a transitional period of five years for publishers to comply themselves but, after having been told that the original period was too long, the government now hopes to introduce the law in 2016 giving a transitional period of only six months. Indeed, the UK Government faced pressures from foreign furniture manufacturers who brought a judicial review in the UK in order to fight the competition from other manufacturers in China reproducing their no more protected products and legally selling them in UK.

That is a curious interpretation of the Flos case, in 2011 the Court of Justice of the European Union ruled that a transitional period to unify the terms of protection may be lawful, but must take in account the principle of proportionality.

Finally those provisions thus may have huge impacts on UK citizens, especially on professionals and consumers' way of life. Now all that remains is the publication of the final proposals which, according to the government, tends to intervene next spring. To be continued...



Capucine Roque

## Interview

### Claire COMBOT

Directrice juridique / responsable  
propriété intellectuelle chez  
SEPHORA

#### **Pouvez-vous nous présenter brièvement votre parcours universitaire et professionnel ?**

Après un diplôme de biologie, j'ai suivi des études de droit à la faculté de Nanterre et obtenu un DEA de droit des affaires (master 2). Je suis également diplômée du CEIPI et ai obtenu la qualification CPI « marques, dessins et modèles ».

J'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique en tant que juriste en charge des sujets de droit de la responsabilité du fait des produits de santé. Après quelques années, j'ai rejoint le département propriété intellectuelle du même groupe au sein duquel j'ai été plus spécifiquement en charge de la contrefaçon sur Internet, des questions juridiques liées aux importations parallèles et de la gestion d'un portefeuille de marque. Un excellent souvenir car ce fut des premières expériences très formatrices.

En 2006, j'ai rejoint Moët & Chandon au sein du groupe LVMH pour prendre en charge les dossiers juridiques de propriété intellectuelle et droit des affaires de Dom Pérignon et Wine Estates (vins tranquilles dits du « nouveau Monde »)

En 2008, on m'a confié la mission de créer le département propriété intellectuelle de SEPHORA. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 4 personnes en charge de toutes les questions de propriété intellectuelle et de droit des médias au niveau global pour SEPHORA.

#### **Quel est le type de contentieux le plus récurrent dans votre domaine ?**

Nous avons une bonne culture de la prévention du risque ainsi nos contentieux portent essentiellement sur la défense de nos actifs. Nous luttons activement contre toute atteinte à nos droits de propriété intellectuelle.

Plus largement, nous traitons de sujets très variés allant du droit des marques, à la protection de la vie privée, au droit pénal. SEPHORA est une entreprise passionnante et très innovante. Le métier de juriste chez SEPHORA est vraiment stimulant car il y a peu de sujets récurrents. Nous devons en permanence trouver des solutions créatives et conformes à la loi pour permettre la réalisation des projets.

#### **Pensez-vous que le brevet unitaire européen, devant entrer en vigueur courant 2016, constitue une avancée majeure ?**

Un seul titre protégeant une invention dans la quasi-totalité des pays de la Communauté européenne présente potentiellement des avantages certains. Ce sera donc un outil supplémentaire au service de la stratégie de propriété industrielle des entreprises.

#### **Pouvez-vous nous citer l'actualité majeure qui a, au cours de votre carrière, grandement impacté votre domaine ?**

Il est difficile de ne citer qu'une actualité juridique. Les évolutions jurisprudentielles relatives à la responsabilité des prestataires techniques, la nouvelle loi sur les marques en Chine, toutes les jurisprudences françaises, communautaires et étrangères venant préciser les contours de la marque ont un effet concret sur notre activité car impactent les conseils quotidiens donnés, tels que la validation des lancements de produits ou des campagnes publicitaires et bien entendu les stratégies établies pour protéger et défendre nos actifs.

Aujourd'hui, la protection de la propriété intellectuelle dans le monde numérique, qui ne cesse d'évoluer, est bien entendu notre priorité.

Propos recueillis par:



Marina AMMAD et Anne-Sophie LENDUSZKO