

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

Direction du Master: Professeur Christophe Caron

Sommaire

Chronique du mois Les conséquences de l'invalidation du Safe Harbor sur le transfert de données personnelles.....p.2	Article Fin de la concurrence des juridictions pour la concurrence déloyale.....p.6
Décision du mois Une conception numérique de l'acte de communication au public.....p.4	Focus Trade facilitation and trade enforcement Act and IP law.....p.7
Brèves :p.5	Interview :p.8

Editorial



Sophie CANAS

*Conseiller référendaire à la première chambre civile de la Cour de cassation
Chargée d'enseignement Université Paris XII*

Le droit de la propriété intellectuelle a pour lui de nombreux atouts :

- Il est à la fois un et pluriel, car, sous le vocable "droit de la propriété intellectuelle", coexistent le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit des dessins et modèles, le droit des marques ou encore le droit des brevets, pour ne citer qu'eux.

- C'est un droit profondément ancré dans notre tradition juridique nationale, tout en étant résolument ouvert vers l'extérieur : les règles de droit interne, patiemment élaborées, se sont enrichies au contact des conventions internationales et du droit de l'Union européenne.

- Il s'inscrit dans l'Histoire, mais se réinvente constamment : si la philosophie des Lumières marque encore de son empreinte les principes qui gouvernent cette matière, l'évolution des techniques et l'apparition des nouvelles technologies ont conduit à un bouleversement des dispositions existantes et à l'adoption de nombreux textes entièrement nouveaux.

- Enfin, et peut-être surtout, c'est un droit "technique", dont la mise en oeuvre requiert toute l'attention du juriste, mais aussi un droit profondément humain, dont la finalité est de protéger et de promouvoir la création.

Il n'est donc pas étonnant que le droit de la propriété intellectuelle passionne ceux qui le pratiquent, ceux qui l'enseignent et ceux qui l'apprennent, comme nous le révèlent les sujets qui vont être abordés dans ce numéro et l'enthousiasme dont les étudiants du Master 2 Droit de la propriété intellectuelle appliquée font preuve pour élaborer, année après année, la revue Palimpseste.

Que cette "passion du droit" les accompagne tout au long de leurs parcours professionnels !

L'équipe Palimpseste

L'association LEXPIA

Rédacteurs en chef Guillaume Moulard Amandine Gabard	Présidente Capucine Roque Vice-présidente Lucie Nguyen	Secrétaire générale Pauline Le Lagadec Trésorière Enora Guéron	Webmaster Emmeline Chane Po - Chuen Dan Scemama	Retrouvez votre revue sur le site: www.masterpia.com
---	---	---	---	---

Les conséquences de l'invalidation du Safe Harbor sur le transfert de données personnelles

« Nul n'est censé ignorer... la protection des données personnelles », élevée au rang de droit fondamental par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les données personnelles font toutefois désormais l'objet d'un véritable marché. Certains opérateurs économiques -les courtiers en données (*data brokers*)- ont même érigé la collecte et le traitement des données personnelles en objet social.

Dès 1995, le droit de l'Union européenne a cherché à trouver un équilibre entre la nécessaire protection des individus lors du traitement de leurs données personnelles et la libre circulation de celles-ci. La directive 95/46/CE encadre les transferts entre les pays membres de l'espace économique européen qu'elle soumet au respect de plusieurs principes. En ce qui concerne les transferts avec les pays tiers, elle ne les autorise que si le pays ou l'entreprise destinataire assure un niveau de protection suffisant aux données transférées. Mais qu'entend-t-on par : « niveau de protection suffisant » ? Cette notion ne fait l'objet d'aucune définition textuelle. La CJUE considère qu'elle ne signifie pas que la protection assurée dans l'État tiers doit être identique à celle garantie dans l'Union européenne, mais substantiellement équivalente.

Selon la Commission européenne, seuls quelques pays dans le monde répondent à ces exigences. Les Etats-Unis, principal acteur économique, fait partie des grands absents de cette liste. Et pour cause : leur conception de la protection des données personnelles est très différente de la conception européenne. Par exemple, si, en Europe, le traitement des données personnelles est conditionné par une autorisation légale spécifique, l'autorisation du traitement est de principe aux Etats-Unis (seule une interdiction spécifique ou un dommage peuvent limiter les possibilités de transfert). De plus, le droit européen ne permet pas de limiter la protection des données personnelles par contrat, alors qu'aux Etats-Unis la liberté contractuelle est très vaste en la matière.

Malgré ces différences importantes, le département du commerce américain et la Commission européenne ont négocié un accord international : le Safe Harbor, entré en vigueur au début des années 2000. Suite au scandale PRISM qui a révélé la surveillance massive de la NSA concernant des citoyens du monde entier, la confiance dans cet accord a été ébranlée. La crise a atteint à son paroxysme avec la décision de la CJUE du 6 octobre 2015, dite « *Schrem* », qui a invalidé le Safe Harbor sur le fondement de ses nombreuses failles, telles le mécanisme de l'auto-certification des sociétés américaines et la clause autorisant les services de renseignement américains à collecter des données d'utilisateurs européens en cas de menace pour la sécurité nationale.

La réaffirmation du pouvoir des autorités nationales de protection
L'article 8§3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce que « le respect [des règles relatives à la protection des données à caractère personnel] est soumis au contrôle d'une autorité indépendante ». Ces

autorités, qui ont été instaurées dans chaque Etat membre de l'Union européenne suite à la directive de 1995, ont vu leur rôle s'effacer dans le cadre des transferts vers les Etats-Unis par la mise en place du Safe Harbor. L'autorité irlandaise de protection des données avait même refusé de donner suite à l'action d'un citoyen se plaignant du transfert de ses données vers les Etats-Unis en s'appuyant sur la décision de la Commission du 26 juillet 2000, qui considère que ceux-ci respectent les principes du Safe Harbor. Mais, par son arrêt de 2015, la CJUE a réaffirmé le rôle des autorités nationales de protection des données personnelles et a placé le principe de souveraineté sur les données au cœur de la doctrine européenne.

En effet, elle consacre le droit pour toute personne, qui s'estimerait lésée dans ses droits fondamentaux du fait d'un transfert de ses données personnelles vers un pays tiers, de saisir une autorité nationale de protection des données. Cela se traduit par la compétence des autorités nationales de protection pour examiner ce type de plainte, même en présence d'une décision de protection adéquate de la Commission. Un autre point fondamental de la décision réside dans le fait que la CJUE a remis en cause la possibilité pour la Commission européenne de limiter les hypothèses dans lesquelles les autorités nationales de protection des données pourraient suspendre les flux de données vers une organisation adhérant au Safe Harbor. Enfin, la Cour rappelle qu'en cas de doutes sérieux de la part de l'autorité nationale sur le caractère adéquat de la protection constaté dans une décision de la Commission, un recours devant les juridictions nationales qui pourront, le cas échéant, interroger la CJUE à titre préjudiciel, doit être permis.

Désormais, et dans l'attente d'un nouvel accord, les autorités nationales ont donc la possibilité d'accepter ou non le transfert de données vers les Etats-Unis, par une étude au cas par cas. Si cette décision permet une meilleure protection des données des européens, elle risque tout de même de causer une hétérogénéité des transferts : en effet, les Etats ne consacrent pas chacun exactement les mêmes normes de protection, une certaine liberté dans la transposition leur ayant été laissée par la directive. Ainsi, par exemple, l'approche anglaise facilite la circulation transfrontière, nécessaire au développement de la coopération internationale et du commerce mondial, de données à caractère personnel vers des pays tiers, en réduisant les formalités préalables aux traitements, alors, qu'en France, le contrôle de la CNIL est important. L'Allemagne a, quant à elle, annoncé que tout transfert de données vers les Etats-Unis est en l'état actuel illégal tant que la législation américaine en la matière n'aura pas changé. Malgré ces différentes réactions, les autorités de protection des données européennes, dont la CNIL, se sont réunies à plusieurs reprises au sein du G29 afin d'adopter une approche commune sur la question.

L'impact économique de la décision de la CJUE et les solutions de transfert alternatives

L'une des premières interrogations concerne le sort des 5 478 entreprises américaines, dont les GAFAs. Sont aussi

indirectement touchées la plupart des sociétés françaises ou européennes qui font pour la majorité appel à des solutions en « cloud computing » pour des applications de back office ou de gestion client acquises auprès d'acteurs opérant aux Etats-Unis. Même si elles sont pour l'heure difficilement quantifiables, les conséquences commerciales de l'invalidation du Safe Harbor devraient être lourdes. Pour en avoir une idée, il est possible de se référer à un rapport publié en 2013 par la *Cloud security alliance* après les révélations Snowden qui chiffrait à 56% le nombre d'entreprises non résidentes américaines désormais moins enclines à utiliser des fournisseurs de cloud basés aux Etats-Unis.

En attendant la signature d'un éventuel Safe Harbor 2, la Commission recommande aux entreprises d'utiliser d'autres instruments juridiques. Notamment, les clauses contractuelles types, mises en place par la Commission européenne, et les règles internes d'entreprises (*binding corporate rules*). Si le premier de ces mécanismes apporte une certaine sécurité au responsable de traitement, il est surtout adapté aux transferts ponctuels puisqu'il nécessite la signature d'un jeu de clause par transfert, ce qui est administrativement lourd à gérer. Dans le cadre de groupes de sociétés, il est donc plus judicieux de recourir aux BCR qui permettent un transfert moins contraignant (tout en restant soumises à l'autorisation des autorités nationales de protection). C'est d'ailleurs cette politique qui a été adoptée par la société d'assurance AXA, anticipant l'invalidation du Safe Harbor. Même si la procédure a été simplifiée par la possibilité de désigner une autorité chef de file centralisant ainsi la procédure de validation, le temps estimé pour mettre ces règles en place reste long (AXA a mis 2 ans).

Outre les difficultés que cause l'annulation du Safe Harbor dans l'organisation de l'activité des entreprises, la décision *Schrems* risque de nuire à de nombreux accords actuellement en cours de négociation entre l'Union européenne et les Etats-Unis. En effet, un accord relatif au transfert de données personnelles policières et judiciaires pénales était sur le point d'être conclu. Si les négociations semblent en bonne voie, le Sénat américain s'étant prononcé en faveur de l'adoption du Judicial Redress Act qui conditionne l'adoption de l'Umbrella Agreement, certains eurodéputés ont contesté la conformité de cet accord aux garanties européennes au début du mois de février. Pire, cette bombe dans le domaine des données personnelles risque de compromettre les négociations relatives à l'accord TAFTA, en cours depuis 2013 entre l'Union européenne et les Etats-Unis, qui vise à être l'un des accords de libre-échange et de libéralisation de l'investissement les plus importants jamais conclus.

Vers un Safe Harbor 2 ?

La Commission européenne a annoncé le 2 février 2016 qu'elle avait conclu un accord avec les Etats-Unis sur le transfert de données : l'US-EU Privacy Shield. Pour la première fois, les Américains fournissent à l'Europe des assurances écrites que l'accès des pouvoirs publics aux données personnelles des européens sera soumis à des limitations claires et à des mécanismes de contrôle. Tout citoyen considérant que ses données ont été mal utilisées

pourra adresser une plainte directement aux sociétés adhérentes du nouvel accord. Les autorités de contrôle européennes auront aussi la possibilité de transmettre ces plaintes au Département du Commerce américain et à la Federal Trade Commission. En outre, un système de résolution alternatif des conflits gratuit sera proposé. Enfin, un nouveau médiateur dédié aux questions d'accès aux données par les agences de renseignement devrait être créé.

Le G29 a pris acte de la publication du projet de décision d'adéquation de la commission européenne et l'analysera lors de sa séance plénière des 12 et 13 avril 2016 avec la plus grande attention afin de déterminer dans quelle mesure il peut contribuer à restaurer la confiance dans les flux de données transatlantiques. Il a rappelé dans un communiqué de presse du 3 février 2016 que quatre garanties doivent être satisfaites pour que l'accord puisse être adopté : le traitement doit être fondé sur des règles claires, précises et accessibles, un juste équilibre doit être trouvé entre les finalités pour lesquelles les données sont collectées et le droit des individus ; un système indépendant doit être mis en place pour assurer de manière effective les contrôles nécessaires et des voies de recours effectives devant des juridictions indépendantes doivent être créées. De plus, dès 2014, le Conseil d'Etat avait émis des propositions sur les modifications à apporter à l'accord.

En réalité, si un accord doit être mis en place le plus rapidement possible pour combler le vide juridique créé par l'arrêt de la CJUE, les différences de protection entre les parties à la négociation sont telles qu'il faudrait que les Etats-Unis modifient tout leur droit sur les données personnelles pour qu'il y ait une véritable adéquation avec le droit de l'Union européenne. Ces différences risquent encore de se creuser avec l'adoption du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données. Selon Olivier Haas, avocat d'affaires « personne n'imagine vraiment que les Américains vont cesser leurs activités. L'objectif des européens pour le Safe Harbor 2 est seulement de limiter et d'encadrer ces pratiques, et de créer des mécanismes de recours et de contestation en cas d'abus ». Au regard des enjeux, le lobbying des grandes entreprises américaines a repris de plus belle, mettant sous pression l'Union européenne pour qu'elle renonce à certaines de ses exigences. Espérons que l'accord qui devrait être entériné dans quelques mois arrive à concilier les différents fondamentaux.



Flore
BRUNETTI



Anne-Sophie
LENDUSZKO

Une conception numérique de l'acte de communication au public.

Dans un arrêt du 19 novembre 2015, opposant la société SBS Belgium NV contre la SABAM (C-325/14), la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé la notion de communication au public, au sens de l'article 381 de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001, s'agissant de la technique de télédiffusion « d'injection directe ».

Par définition, « l'injection directe » est un processus en deux temps par lequel un diffuseur transmet ses signaux porteurs de programmes et d'œuvres protégées à ses distributeurs par une ligne point à point privée. Ces signaux sont ensuite transmis par les distributeurs aux abonnés.

L'organisme de radiodiffusion SBS Belgium NV, qui utilise cette méthode, a été assignée par la SABAM, société belge de gestion des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs, considérant qu'il procède à un acte de communication au public lorsqu'il utilise cette technique de transmission des signaux. En conséquence, la SBS aurait dû demander l'autorisation des ayants droits et s'acquitter de la rémunération équitable auprès de la SABAM pour la diffusion de programmes au moyen de la technique de l'injection directe.

Il s'agissait alors de savoir si cette méthode de transmission indirecte de programmes aux abonnés, passant par des distributeurs déterminés, constituait une communication au public au sens de la Directive du 22 mai 2001, en tant que prérogative du droit d'auteur.

La considération d'une transmission directe au public

Dès le début de sa décision, la Cour rappelle les deux éléments cumulatifs caractéristiques d'un acte de communication au public, tels que retenus dans sa décision Svensson du 13 février 2014 (C-466/12), que sont : l'acte de communication, lequel est dirigé vers un public.

Ainsi, elle considère successivement l'acte de communication dans le cadre de l'injection directe puis sa diffusion à un public.

Précisément, s'agissant de l'acte de communication, celui-ci est défini dans l'arrêt Football Association Premier League (C-403/08 et C-429/08) comme étant toute retransmission d'une œuvre protégée, quel que soit le moyen ou le procédé technique utilisé. En l'occurrence, la Cour retient que le diffuseur effectue bien un acte de communication lorsqu'il procède à une injection directe.

Ensuite, la notion de public est définie depuis l'arrêt SGAE (C-306/05) comme étant un nombre important et indéterminé de destinataires, même potentiels. Or, en l'espèce, le diffuseur ne communique pas directement avec ses multiples abonnés, mais bien avec des distributeurs déterminés.

Suivant l'évolution des techniques, il aurait été légitime de penser que la Cour fasse application de sa jurisprudence ITV Broadcasting du 7 mars 2013 (C-607/11), s'agissant

du service de catch-up TV, selon laquelle chaque transmission ou retransmission d'une œuvre qui utilise un autre mode technique spécifique de diffusion doit être individuellement autorisée par l'auteur, bien que le public ne soit pas nouveau, mais simplement « décalé ». Mais en l'espèce, ce n'est pas tant la caractérisation d'un public nouveau qu'elle examine, mais bien la communication effective à un public. En effet, dans le procédé de « l'injection directe », les signaux sont effectivement transmis par le diffuseur mais seulement à des distributeurs et non à un nombre indéterminé de téléspectateurs.

L'absence de redevance pour le diffuseur

Classiquement, la Cour énonce dans un premier temps un principe, celui de l'absence de communication directe à un public lorsque des signaux sont transmis par un diffuseur à des distributeurs ; principe qu'elle tempère ensuite en énonçant une exception.

En effet, par une interprétation *a contrario*, elle rappelle d'abord qu'un diffuseur procède à la communication au public d'une œuvre, dès lors qu'il transmet les signaux télévisuels directement à ses abonnés. Ainsi, il s'acquitte du paiement de la redevance du droit d'auteur. Mais dans le cas de l'injection directe : le diffuseur ne fait que relayer le signal initial à des distributeurs, et non à ses abonnés. En d'autres termes, le diffuseur ne procède pas à un acte de communication directe au public et ne doit s'acquitter d'aucune redevance.

Alors par exception, le diffuseur payera la redevance seulement si les distributeurs, auxquels il transmet les signaux, n'ont qu'un rôle neutre, effacé, c'est-à-dire qu'ils ne seraient que de simples relais techniques entre ledit diffuseur et ses abonnés.

Une fois de plus, il apparaît que cette question préjudicielle revêt un enjeu pécuniaire puisque ce sont les sociétés de gestion collective qui perçoivent les redevances en cas de communication au public.

Or, en l'absence de communication directe au public par le diffuseur, les sociétés de gestion ne percevront plus de redevance que de la part du câblodistributeur.



Pauline LE LAGADEC

Brèves

Vkontakte, le réseau social laxiste

Vkontakte, réseau social très populaire en Russie (avec plus de 80 millions d'utilisateurs) est souvent pointé du doigt pour sa politique laxiste en matière de lutte contre les contenus contrefaisants. En effet, il est souvent désigné comme l'un des principaux foyers du téléchargement illicite par les autorités américaines ainsi que par des associations de défense des intérêts de titulaires de droits américains, telles que la MPAA (pour les producteurs hollywoodiens) ou la RIAA (pour l'industrie du disque).

Cette réputation lui collant à la peau, Vkontakte avait tenté de se racheter une conduite auprès des ayants-droit en signant un protocole d'accord avec le Roskomnadzor, le service fédéral russe de surveillance dans le domaine des communications. Ce protocole d'accord prévoyait notamment une responsabilité d'hébergeur similaire à celle qui se retrouve dans notre loi LCEN et dans la loi américaine DMCA. Mais il faut croire que cela n'a pas suffi. Il y a deux mois, une association d'éditeurs de livres russe (AZAPO) a saisi le tribunal de Moscou pour demander le blocage du site. Cette action se fondait sur le fait que le réseau social refusait toujours de retirer des contenus contrefaisants alors même que cela lui avait été notifié. En réalité, l'association ambitionne de forcer le réseau social à négocier la mise en place d'un système de distribution légale et rémunératrice d'œuvres.

Espérons que Vkontakte rentre un jour dans les rangs et accepte de lutter contre la contrefaçon aux côtés des ayants-droit, comme l'ont fait Facebook, Youtube et consorts.



Emmeline CHANE PO
CHUEN

Le droit des graffeurs, une bombe dans le milieu de la haute couture.

Jusqu'ici boudés par le domaine de l'art, les graffitis semblent avoir le vent en poupe. Le street art a acquis une grande influence artistique ces dernières années, et n'est plus perçu comme du vandalisme. En effet, Joseph Tierney, célèbre grapheur américain, a très récemment attaqué en justice la marque de haute couture Moschino pour avoir reproduit sans son autorisation sa fresque « Vandal Eyes » sur la robe de Katy Perry. Ce n'est pas la première fois que l'industrie de la mode est accusée de copier le travail d'un grapheur. Déjà en 2010, Roberto Cavalli était accusé d'avoir utilisé sans autorisation des graffitis pour sa collection « Just Cavalli ».

Si pendant longtemps, la protection des graffitis n'était pas évidente, force est de constater qu'aujourd'hui le street art est pleinement protégé ; dès lors que l'œuvre est originale et mise en forme, celle-ci est éligible à la protection par le droit d'auteur.

Le street art n'est pas différent des autres œuvres artistiques et remplit donc les critères permettant la protection par le

droit d'auteur. Même s'il flotte toujours un point d'interrogation concernant la permanence de son œuvre, les avocats du grapheur affirment que celui-ci a de fortes chances de voir sa demande accueillie par les juridictions américaines.

Pourtant, l'artiste peut se voir opposer par la marque de luxe l'argument selon lequel elle peut exploiter en toute liberté la fresque, celle-ci entrant dans le cadre de la liberté de panorama qui permet de reproduire une œuvre se trouvant dans l'espace public.



Camille HANSMAENNEL

Déclarer sa flamme à la ville lumière

D&G ont dévoilé le 1er mars 2016, 1er jour de la Fashion Week parisienne, une collection capsule baptisée « Paris je t'aime ».

Ceci n'est pas sans rappeler l'annulation, faute de distinctivité, des marques I love Paris et J'aime Paris par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 6 Janvier 2015. Pour être distinctif, le signe doit être perçu par le consommateur comme un indicateur d'origine commerciale des produits et services désignés et permettre de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance.

Il n'est donc pas possible d'aimer Paris à titre de marque, mais qu'en est-il d'un nom de collection ?

Le nom d'une collection ou de gamme n'est pas utilisé comme un mode de désignation de l'origine des produits auxquels il se rapporte. Il ne devrait donc pas être possible de l'annuler faute de distinctivité. Mais c'est sur le terrain de la contrefaçon que la jurisprudence française se fonde pour condamner systématiquement la reprise d'une marque dans la dénomination d'un modèle ou d'une ligne de produits (TGI Paris 27 septembre 2002 Emilio Pucci/France Printemps et Arnell). Et ce alors même que la Cour de Justice de l'Union européenne a précisé à travers plusieurs arrêts (Arrêt Opel C 84/05 et Arsenal Football Club C 206/01) que la reproduction d'un signe ne devrait être interdite que si ce signe est utilisé à des fins d'identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d'une entreprise déterminée.

Reste donc à savoir si cette collection capsule ne risque pas de se faire décapsuler de son nom...



Meggie MEGRET

Fin de la concurrence des juridictions pour la concurrence déloyale !

Par deux arrêts en date du 16 février 2016 la chambre commerciale de la Cour de Cassation (n° 14-25.340 / n° 14-24.295) réaffirme la compétence exclusive du Tribunal de Commerce (TC) lorsqu'à titre exclusif une action en concurrence déloyale, opposant deux commerçants, lui est présentée.

Si la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, a tranché la question sur la spécialisation des tribunaux en matière de Propriété Intellectuelle, cette simplification procédurale a parfois engendré quelques égarements et incertitudes quant à la compétence des juridictions.

A l'effet de ne pas empiéter sur la compétence des Tribunaux de Grande Instance (TGI) et du seul fait de l'existence de droits de Propriété Intellectuelle, certains juges consulaires se sont estimés incompétents alors qu'il s'agissait pourtant de dossiers entre commerçants et portant uniquement sur une question de concurrence déloyale.

Cette étonnante tendance jurisprudentielle, bien que non unanime, s'est développée avec pour ambition d'empêcher des demandeurs d'engager, devant le tribunal de commerce, des actions en concurrence déloyale qui seraient en réalité des actions en contrefaçon « déguisées ».

Or, ce raisonnement n'est pas recevable car si le TGI peut juger d'une demande en concurrence déloyale lorsqu'elle celle ci est connexe à l'action principale, il ne peut que décliner sa compétence face à un dossier de pure concurrence entre deux commerçants.

La Haute Cour vient donc mettre un terme à ces atermoiements par deux arrêts publiés au bulletin en approuvant les Cour d'Appel de Paris et de Bordeaux d'avoir bien reconnu la compétence du TC dans cette hypothèse.

Conformément à l'article L615-17, le Code de propriété intellectuelle donne – en matière de brevet - compétence exclusive au TGI de Paris pour des questions connexes de concurrence déloyale mais il ne s'applique pas selon la Cour de cassation aux demandes fondées uniquement sur des actes de concurrence déloyale qui constituent une action personnelle en responsabilité civile.

Dans un des arrêts, la Chambre commerciale soutient que « si dans la requête, les titulaires de droits font état, à plusieurs reprises, de l'existence d'un brevet, ils n'invoquent que des actes de concurrence déloyale auxquels ils seraient exposés, sans prétendre à la contrefaçon de ce brevet ».

Egalement, dans la solution du deuxième arrêt, les juges rappellent que « le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet ».

Ainsi, la Haute Juridiction garantit bien que seul le fondement de l'action compte.

Ces solutions cohérentes s'oppose au mouvement jurisprudentiel antérieur qui laissait entendre que le juge pouvait rechercher si la demande n'était pas liée à un titre de propriété intellectuelle. Ceci allait à l'encontre des termes de l'article 4 du Code de procédure civile, selon lesquels « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives de parties ».

Par ces deux récents arrêts, force est de constater que ce n'est pas au juge de rechercher si le fondement de l'action alléguée peut être associé à un titre de propriété intellectuelle.

Dès lors, si le demandeur, titulaire d'un titre de propriété intellectuelle, n'argue pas la contrefaçon de son titre, le TGI cèdera logiquement sa place au TC, saisi d'une action purement concurrentielle.

A travers ces arrêts, la Cour suprême rappelle également que les parties sont tenues par les modes probatoires qu'elles choisissent de mettre en œuvre, avant d'intenter l'action au fond.

En effet, le demandeur commerçant qui utilise la requête in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile, à l'encontre d'un second commerçant, s'oriente nécessairement vers les juges consulaires.

A l'inverse, le demandeur qui décide de diligenter une saisie-contrefaçon ne pourra pas s'en prévaloir s'il décide finalement de saisir le TC.

Le maître mot de ces arrêts est donc le fondement de l'action qui détermine à lui seul la compétence des juridictions et résulte du libre choix du demandeur.

Ainsi, ces solutions réaffirment la possibilité pour le demandeur d'exposer ou non ses titres de Propriété Intellectuelle. Il convient, en amont de l'engagement de l'action, de réfléchir à la stratégie judiciaire la plus adaptée.

Si un titulaire détient un titre faible, il est plus intéressant pour lui de ne pas l'exposer au risque de le perdre par le biais d'une demande reconventionnelle du défendeur. Il semble donc préférable, en présence d'un tel risque, de favoriser la voie de la concurrence déloyale devant le TC.

Le verdict de la Cour de cassation enfin tombé, la sécurité juridique se trouve rétablie et la nécessaire spécialisation des juridictions, réaffirmée.

Enfin, bien qu'en l'espèce ces deux arrêts portent sur des brevets, il ne fait aucun doute que leurs solutions s'étendent à tous les droits de la propriété intellectuelle, ainsi qu'au parasitisme.



Amandine
GABARD



Lola
SCHEINFELD

Trade facilitation and trade enforcement Act and IP law

A new bill concerning international trade has been enacted on February 24th in the United States. Amongst other subjects such as Health and Prevention of evasion, the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act substantially highlights the rising importance granted to intellectual property rights (IPR) in the United States.

This reform mainly focuses on two ways to enforce IPR; on the one hand it increases the scope of the US Customs and Border Protection's prerogatives and on the other hand it creates new institutional entities entirely dedicated to seek a worldwide efficient protection for IPR.

I/ Strengthening of the US Custom's power of intervention regarding IPR protection.

The Trade facilitation and Trade enforcement Act aims to strengthen cross-border controls so as to prevent the entrance of counterfeited goods in the United States. To achieve this goal, agents of the US Customs must be properly trained and will have extended seizures prerogatives.

Accordingly, all goods suspected to infringe registered trademarks or copyrights either as any product *"primarily designed or produced for the purpose of circumventing protection afforded by a technological measure that effectively protects a right of an owner of a copyright"* must be seized in the event of a custom control.

Furthermore, Section 304 has extended the scope of US Customs' intervention to any infringement concerning a pending application for copyright registration with the United States Copyright Office.

Yet, this increase in the power of the US Customs supposes a tightening of the collaboration between the private and the public sector. Hence, Section 302 institutes a bidding obligation to cooperate on the examination of the alleged counterfeited goods for IPR owners.

Therefore, IPR owners must provide sufficient information and eventually samples of their own products to help the US Customs through their intervention, while the US Customs are bound to notify IPR owners of any seizure that could affect their rights within 30 business days under the terms of Section 303 (b) (2). Hence, these dispositions seem to reach towards maximum transparency between IPR owners and the US Customs.

Yet, these new prerogatives granted to the US Customs so as to protect IPR come with an obligation for this administration to adequately train its personnel. Indeed, according to Section 307, sufficient personnel within the US Customs' staff must be trained to prevent the importation into the United States of merchandise that infringes intellectual property rights.

Besides this highlight of the role that must be played by the US Customs in the international struggle against IPR infringement, the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act creates new public entities aimed to increase the effectiveness of IPR protection.

II/ Institutionalisation of IP enforcement in the United States

This Act both strengthens the obligations faced by existing administrations towards IPR protection and creates new institutions dedicated to IPR enforcement.

First, Section 306 introduces a new mission for the US Commissioner and the Director of U.S. Immigration and Customs Enforcement to establish a joint strategic plan for the enforcement of IPR. They must describe within this plan all efforts that have been made to enforce IPR and list the 10 ports of entry at which the U.S. Customs and Border Protection has seized the most merchandise – both by volume and by value- that infringes IPR in the most recent 2 years. Then, they shall recommend the optimal allocation of personnel, resources and technology accordingly.

In addition, two specialized institutions are to be created. Concerning the creation of a National Intellectual Property Rights Coordination Center under Section 305, the most striking remark to be made regards the wild scope of action that is granted to it.

Indeed, this institution is notably put in charge of important missions such as:

- Collecting and processing data linked to infringement of IPR and then communicate this work to other Federal agencies;
- Coordinating the actions of all institutions that may identify or fight IPR infringements;
- Supervising all investigations aimed to detect and dissolve counterfeiting networks;
- Ensuring the effective application of protective international regulation regarding IPR;

Last but not least, a new position has been created within the Office of the United States Trade Representative (USTR), which is the federal agency responsible for the development and the advice of the President of the United States international trade policy. This Chief Innovation and Intellectual Property Negotiator is bound to *"conduct trade negotiations and to enforce trade agreements relating to United States intellectual property"* according to Section 609 and shall be the watchdog of IPR protection against *"practices of foreign governments that have a significant adverse impact on the value of US innovation"*.



Océane GILLET

Interview



Marina de Wareghien

Directrice juridique de la SPRE.

Pourriez-vous nous parler de votre parcours académique et professionnel ?

Après un DEA de Droit de la propriété littéraire et artistique à l'Université Paris II, j'ai obtenu le CAPA et travaillé pendant 4 ans comme avocat. Parallèlement, j'ai soutenu une thèse de Doctorat sur «Les problèmes juridiques posés par les personnages des œuvres de l'esprit» sous la direction du Professeur Françon.

J'ai quitté le barreau pour prendre la direction juridique de la société BMG France, filiale du groupe de communication Bertelsmann. J'ai ensuite rejoint Sony Music France comme Secrétaire Général. A ce poste, j'ai pu, pendant plus de 10 années, vivre le démarrage puis le boom du CD, jusqu'à l'apparition des premiers sites de téléchargements illégaux en P2P et la crise du secteur. Cela a été une expérience particulièrement stimulante, en raison de l'effervescence de cet univers et problèmes juridiques inédits liés aux évolutions techniques.

La chance m'a été donnée de pouvoir rejoindre en 2006 les Laboratoires Takeda, filiale française du groupe pharmaceutique japonais Takeda, en qualité de directeur juridique, cela m'a permis de me confronter à des sujets juridiques complexes et variés dans un univers très réglementé.

Depuis 2012, je suis directeur juridique de la SPRE, Société pour la Perception de la Rémunération Equitable, qui perçoit la rémunération liée à la communication au public ainsi qu'à la radiodiffusion de phonogrammes.

En quoi consistent vos fonctions ?

La SPRE est une société de perception de droits voisins régie par l'article L214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (120M€ en 2015). La direction juridique, composée d'une équipe de 8 personnes que j'anime, contribue à l'optimisation de la perception de la rémunération équitable, notamment par l'amélioration des procédures et le pilotage de nombreux contentieux liés à la détermination de l'assiette des droits et à l'application des barèmes tarifaires, qui donnent souvent lieu à des questions pointues de droit de la propriété intellectuelle.

A la différence de la SACEM qui autorise l'accès au répertoire d'œuvres dont elle a la gestion, par le biais de contrats conclus préalablement avec les utilisateurs, la SPRE ne signe pas de contrats avec les usagers. Elle intervient en

effet dans le cadre d'une licence légale. La loi autorise la communication au public des phonogrammes sans autorisation préalable des ayants droit mais impose le paiement de cette utilisation.

La rémunération équitable représente une part significative des revenus des artistes et producteurs. Les collaborateurs de la SPRE assurent en direct la perception auprès d'un certain nombre de secteurs (discothèques, bars à ambiance musicale, radios, TV...). La perception de masse auprès des lieux sonorisés (supermarchés, coiffeurs...) est confiée sous mandat à la SACEM. Cette société collecte en notre nom, la rémunération équitable auprès de 250 000 lieux sonorisés et de 150 000 manifestations occasionnelles, lieux qui sont souvent aussi ses propres clients au titre du droit d'auteur.

Au début du mois de février, SONY et WARNER ont fait part de leur souhait de partager les bénéfices issus des écoutes d'œuvres en streaming avec leurs artistes ; la nouvelle comptabilisation de ces écoutes en ligne devrait s'appliquer en France à partir de cette année. Aura-t-elle un impact sur votre activité ?

Pour la SPRE, cette comptabilisation n'aura pas d'impact. Notre champ d'action est strictement limité par l'article L214-1 du CPI à la communication directe au public, à la radiodiffusion et à la câblodistribution. Le streaming relève du droit exclusif des ayants droit, et seuls ceux-ci peuvent autoriser ou interdire la mise à disposition du public de leurs enregistrements par ce biais.

Si son champ d'intervention est limité par la loi, la SPRE peut néanmoins poursuivre sa croissance. En effet, notre objectif constant est l'amélioration de la prospection, et la connaissance des utilisateurs pour une appréhension exhaustive de l'assiette à facturer. La rémunération équitable est une composante souvent importante du revenu des artistes et des producteurs.

Propos recueillis par:



Marina
AMMAD



Capucine
ROQUE