

Bastien Masson

Avocat associé

Spécialiste en droit de la propriété  
intellectuelle

Cabinet FIDAL

1, rue Claude Bloch - BP 15093  
14078 Caen Cedex 05

Tél : 02 31 46 31 31

Fax : 02 31 46 31 32

# LETTRE D'INFORMATION

PROPRIETE INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

N° 60 – Décembre 2011 – Janvier 2012

## DOSSIER

### **Une juridiction nationale ne peut enjoindre à un fournisseur d'accès à Internet de mettre en place à titre préventif et de manière globale un dispositif de filtrage et de blocage de l'accès à un site Internet aux fins de protéger des droits de propriété intellectuelle**

L'usage d'Internet a conduit au développement de logiciels de filtrage. Les ayants droit, en particulier dans le secteur des médias, ont vu là le moyen de contrôler la diffusion sur les réseaux des œuvres dont ils détiennent les droits d'exploitation, qu'il s'agisse d'œuvres écrites, audio et/ou vidéo. Encore fallait-il obtenir la contribution des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) dans cette démarche, en leur enjoignant de mettre en œuvre de tels dispositifs de filtrage.

C'est ainsi que la société belge de gestion des droits d'auteur (SABAM), après avoir constaté une atteinte aux droits de ses membres, auteurs d'œuvres musicales, a décidé d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société Scarlet Extend SA (Scarlet), FAI.

Par une décision du 29 juin 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles avait ordonné à ce fournisseur d'accès de faire cesser les atteintes au droit d'auteur en rendant impossible toute forme d'envoi et de réception par ses clients, au moyen d'un logiciel de « *peer-to-peer* », notamment, de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la SABAM, et cela dans un délai de six mois, sous peine d'une astreinte journalière de 2 500 euros en cas de non respect du jugement.

Saisie en appel par le FAI, la Cour de Bruxelles avait décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de savoir si la législation européenne permet à une juridiction nationale d'adopter, sous la forme d'une injonction, une mesure ordonnant à un FAI la mise en place d'un système de filtrage et de blocage des communications électroniques.

Par un arrêt du 24 novembre 2011 (aff. C-70/10, Scarlet Extended SA c/ SABAM), la Cour de justice observe qu'une telle injonction obligerait le FAI « à *procéder à une surveillance active de l'ensemble des données concernant tous ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Il s'ensuit que ladite injonction imposerait audit FAI une surveillance générale qui est interdite par l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31.* » (point 40).

Mettant ensuite en balance la protection des droits de propriété intellectuelle avec les autres droits fondamentaux, dont la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, la Cour conclut qu'une telle injonction ne respecterait pas l'équilibre qu'il convient d'assurer entre ces différents droits (point 49). Elle estime, en outre, qu'un tel dispositif impliquerait une collecte et une identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l'origine de l'envoi des contenus, « *ces adresses étant des données protégées à caractère personnel* », portant ainsi atteinte au droit à la protection des données personnelles (point 51).

## EN BREF

**La CNIL adopte deux référentiels relatifs à la délivrance de labels en matière de formation et de procédure d'audit**

CNIL, délibérations n°2011-315 et 2011-316, du 6 octobre 2011 portant adoption d'un référentiel pour la délivrance de labels en matière de formation et de procédure d'audit tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (J.O. du 3 novembre 2011)

La CNIL publie ainsi ses premiers référentiels permettant aux professionnels concernés respectant les exigences de l'un et/ou de l'autre référentiel d'effectuer une demande de label auprès de la CNIL.

De plus, il pourrait être porté « atteinte à la liberté d'information puisque le dispositif risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. » (point 52).

Par conséquent, la Cour estime qu' « en adoptant l'injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l'exigence d'assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d'autre part. » (point 53).

## ACTUALITES

**Un contrat de cession de brevet d'invention non inscrit au Registre national des brevets serait néanmoins opposable aux tiers contrefacteurs**

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1<sup>re</sup> chambre, 5 octobre 2011, RG n° 09/02423, Waters Corp. et a. c/ Hewlett-Packard GmbH et a.

Une société, devenue cessionnaire de la partie française d'un brevet d'invention européen par contrat du 29 octobre 1999, avait inscrit cet acte au Registre national des brevets (RNB) le 21 août 2000. Reprochant à une société tierce des actes de contrefaçon de ce brevet, les sociétés cédante et cessionnaire avaient engagé une action judiciaire, chacune pour la période pendant laquelle elle en était titulaire. En première instance, le tribunal avait retenu la contrefaçon et condamné les sociétés défenderesses, avant-dire droit sur le préjudice, au versement d'une provision d'un montant de 150.000 €, majoré en appel à 500.000 €. A la suite de l'expertise ordonnée, le tribunal avait condamné les contrefactrices à une somme de plusieurs millions d'euros.

Les appelantes ont fait valoir en appel qu'en vertu de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, l'acte de cession ne leur était opposable qu'à partir de la date de son inscription au RNB, soit le 21 août 2000 et qu'en conséquence, le cessionnaire ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice pour la période antérieure.

La cour d'appel estime cependant, au cas particulier, que la réclamation du cessionnaire est fondée puisque « la règle de l'opposabilité prévue à l'article précité ne saurait avoir pour effet de permettre au contrefacteur de contrefaire le brevet en toute impunité tant que la transcription de la cession n'est pas effectuée ».

**Le titre d'un ouvrage reprenant un signe déposé à titre de marque ne porte pas nécessairement atteinte à sa fonction essentielle et n'est donc pas contrefaisant**

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011, pourvoi n° 10-22739, société 1633 c/ société Hachette Livre

Une société d'édition de magazine est titulaire de la marque « lui ». Une autre société d'édition avait publié un ouvrage sous le titre « elles ont posé pour lui » qui reprenait les œuvres d'un photographe réalisé pour le magazine « lui ». La première société d'édition avait alors agi en contrefaçon de marque. La Cour d'appel de Paris l'avait déboutée de ses demandes et la Cour de cassation suit le même raisonnement en rejetant le pourvoi.

## EN BREF

### Exemple de faute grave du salarié qui utilise le système de connexion à internet de l'entreprise

Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2011, pourvoi n°10-14869, M. X c/ Société Méditerranéenne de nettoyage groupe Nicollin

L'utilisation du système de connexion à internet de l'entreprise par un salarié, seul et de permanence, aux fins d'une part, de consultation à des fins personnelles, de sites et notamment de 'rencontres et d'activité sexuelle' et d'autre part, de téléchargement sur le disque dur d'un ordinateur de l'entreprise d'un logiciel d'effacement des fichiers temporaires, constituent « à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail ».

La Cour de cassation, après avoir rappelé la définition de la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance d'un produit ou service, explique que le titre d'une œuvre intellectuelle ne remplit pas, au cas d'espèce, cette fonction essentielle. En effet, « *le titre 'elles ont posé pour lui' ne désigne qu'une œuvre intellectuelle unique (...) alors que le produit, dans lequel cette œuvre est matérialisée, est un livre identifié par la dénomination 'Les Éditions du Chêne', seul de nature à garantir aux consommateurs la provenance du produit et à constituer une marque (...)* ».

### Précisions sur les critères d'appréciation du caractère individuel d'un modèle portant sur une pièce d'un produit complexe

Tribunal de l'Union Européenne, 9 septembre 2011, affaire n° T-11/08, Kwang Yang Motor Co., LTD c/ OHMI, Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

Après une décision de l'OHMI annulant un modèle communautaire portant sur un produit complexe, le déposant avait saisi le Tribunal de première instance de l'Union européenne.

Rejetant sa demande, le Tribunal qualifie le moteur litigieux de « *pièce d'un produit complexe* » et considère que « *sa partie supérieure est déterminante pour l'impression globale produite par le moteur* ». Il apprécie ensuite le caractère individuel en définissant d'une part, l'utilisateur averti, et en tenant compte, d'autre part, du degré de liberté laissé au créateur du dessin ou modèle, notamment eu égard aux « *contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit.* » En l'espèce, l'utilisateur averti, c'est-à-dire celui qui possède « *une certaine connaissance des dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, sans pour autant savoir quels aspects de ce produit sont dictés par une fonction technique* » est « *une personne souhaitant utiliser un de ces produits, ayant, par exemple, besoin d'en acheter un et s'étant renseigné sur le sujet* ». De plus, les concepteurs de moteur à combustion interne « *jouissent d'un degré de liberté élevé* ». Ainsi, selon ces critères, les aspects des parties supérieures des dessins ou modèles antérieurs sont en l'espèce similaires et le Tribunal confirme l'annulation du modèle en cause.

### Absence de protection par le droit d'auteur d'une démarche picturale équivalent à un style artistique

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2<sup>e</sup> chambre, 23 septembre 2011, RG n° 10/11605, William K. c/ société M6 Web et a.

Une société avait proposé, via son site internet, un service de transformation de photographies en « tableaux-photo cinéma », lequel rendait expressément hommage à un auteur. Après leur diffusion lors d'une émission de télévision, l'auteur en question avait assigné en contrefaçon de droit d'auteur et en parasitisme la société de production de l'émission de télévision et la société prestataire.

Confirmant partiellement la position des juges de première instance, la cour d'appel rejette la demande formée au titre de la contrefaçon de droit d'auteur au motif que « *le droit d'auteur ne saurait protéger un style, quand bien même serait il propre à l'artiste et identifierait immédiatement son auteur, mais protège une forme particulière qui est l'expression de l'effort créatif de l'auteur et qui se trouve dans une œuvre définie* ». Or, en l'espèce, la cour considère que les éléments originaux de l'œuvre ne sont pas repris par les prétendus contrefacteurs.

En revanche, la cour retient le grief de parasitisme en considérant que l'hommage exprès fait à l'auteur avait « *pour finalité de rattacher l'offre commerciale qui est faite sur le site internet à la [sa] réputation [...] et ainsi tirer profit de son travail* ».

## EN BREF

### Adoption de la nouvelle loi sur la copie privée

Loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (J.O. du 21 déc. 2011)

A la suite des décisions rendues par la Cour de justice puis le Conseil d'État, le législateur a modifié le dispositif légal applicable à la copie privée. Parmi les modifications, notons que l'article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « *La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.* » Les modalités pratiques d'application restent à définir.

### L'apparition dans les résultats naturels d'un moteur de recherche d'un lien renvoyant vers le site Internet d'un concurrent est susceptible de constituer une contrefaçon de marque

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1<sup>ère</sup> chambre, 22 juin 2011, RG n° 09/00245, SARL Cogiterra c/ SARL Victoires Éditions.

Une société spécialisée dans la recherche d'emplois dans le secteur de l'environnement avait déposé la marque « Envirojob » puis réservé le nom de domaine « www.envirojob.fr ». Elle avait constaté qu'en entrant le terme 'envirojob' dans le moteur de recherche Google, apparaissait en tête des résultats naturels un lien vers le site Internet de l'un de ses concurrents, qu'elle avait donc assigné pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

La cour d'appel, qui confirme la décision de première instance, retient la contrefaçon en se fondant sur la jurisprudence européenne relative au service AdWords de Google (CJ, 23 mars 2010, aff. C-238/08). Or, en l'espèce, le lien litigieux apparaissait dans les résultats naturels et non en tant que lien commercial. Pour cette raison, la cour d'appel estime que l'internaute pouvait être induit en erreur sur l'origine des services, ce qui n'aurait pas été le cas si le lien avait été un lien commercial. Ainsi, elle juge que « *l'internaute d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, qui sait que la rubrique 'lien commercial' est dédiée aux annonceurs, n'est pas en mesure d'opérer une distinction quant à l'origine des services, identiques, proposés par (les deux sites en cause) qui apparaissent sous les résultats naturels de la recherche.* »

Retrouvez la lettre d'information Propriété intellectuelle - Technologies de l'information sur notre site [www.fidal.fr](http://www.fidal.fr)

**FIDAL** – Société d'avocats  
Société d'exercice libéral  
par actions simplifiée à directoire et  
conseil de surveillance

Capital : 6 000 000 Euros  
525 031 522 RCS Nanterre  
TVA Union Européenne  
FR 42 525 031 522 – NAF 6910 Z

Siège social : 12, bd du Général Leclerc  
92200 Neuilly-sur-Seine France  
Tél : 01 47 38 54 00  
[www.fidal.fr](http://www.fidal.fr) - Barreau des Hauts-de-Seine

