



Le bloc-notes de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies

Propriété Intellectuelle

Evolutions législatives et réglementaires

Marques

Brevets

Droit d'auteur

Nouvelles technologies

Informatique

Données personnelles

Commerce électronique

Propriété intellectuelle

Evolutions législatives et réglementaires

Modifications de quelques dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la délivrance et à l'enregistrement des marques et brevets ainsi qu'au champ de protection des marques de renommée

Certaines dispositions du Code de la propriété intellectuelle ont été amendées par deux décrets du 30 décembre 2008. Ceux-ci ont été pris en application de l'ordonnance du 11 décembre 2008 relative à la simplification et à l'amélioration des procédures de délivrance et d'enregistrement des marques et brevets. Ces procédures ont ainsi été rendues conformes aux traités internationaux, comme le préconisait la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Parmi les modifications apportées, on peut citer les suivantes.

En matière de brevets : (i) La procédure d'attribution de la date de dépôt est désormais simplifiée puisque la production des revendications n'est plus obligatoire au moment du dépôt. Lorsqu'il est constaté que les revendications font défaut au moment du dépôt, le demandeur est invité à les produire dans un délai de deux mois. (ii) La procédure de recours en restauration (qui permet de rétablir les droits du breveté en cas d'observation d'une formalité nécessaire au maintien du titre) est quant à elle uniformisée, quelle que soit la formalité inexécutée.

En matière de marques : (i) A la demande des parties, la procédure d'opposition peut être suspendue pendant un délai de trois mois renouvelable une fois. (ii) Les cessions ou licences portant sur une demande de marque peuvent

être enregistrées au Registre National des Marques pour être opposables aux tiers. (iii) S'agissant de la protection élargie de la marque renommée prévue par l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, ce n'est plus "l'emploi" mais "la reproduction ou l'imitation" d'une telle marque pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement qui est désormais visé par le texte et susceptible, sous certaines conditions, d'engager la responsabilité civile de son auteur, conformément à une jurisprudence bien établie.

Marques

La CJCE précise que l'usage d'une marque sur des objets offerts gratuitement ne constitue pas un usage sérieux de ladite marque

La société Maselli, active dans le domaine de la fabrication de vêtements, a fait l'objet d'une action en déchéance pour défaut d'exploitation de sa marque "Wellness" déposée à la fois en classe 25 (pour des vêtements) et en classe 32 (pour des boissons non-alcooliques). A l'occasion de la commercialisation de ses vêtements, et à l'exclusion de toute vente autonome de boissons, la société Maselli offrait gratuitement à sa clientèle des boissons portant l'inscription de ladite marque. C'est dans ce contexte que la société Silberquelle a sollicité, devant les juridictions autrichiennes, la radiation pour défaut d'usage sérieux de la marque "Wellness" en classe 32.

Saisie d'une question préjudicielle, cette affaire donne l'occasion à la CJCE, dans un arrêt du 15 janvier 2009, de préciser les contours de la notion d'usage sérieux de la marque. La CJCE rappelle dans un premier temps que

l'usage sérieux permettant au titulaire d'une marque d'échapper à la déchéance de ses droits doit s'entendre d'un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

Au regard de ces principes, la question posée à la Cour était de savoir si une marque fait l'objet d'un usage sérieux, au sens des articles 10 et 12 de la Directive Marques 89/104/CEE, lorsqu'elle est utilisée pour des produits (en l'espèce, des boissons non-alcooliques) que le titulaire offre gratuitement, après conclusion du contrat de vente, aux acquéreurs d'autres produits qu'il commercialise (en l'espèce, des vêtements).

La CJCE conclut par la négative, considérant que lorsque le titulaire d'une marque appose celle-ci sur des objets qu'il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne peut être considéré qu'il en fait un usage sérieux.

La CJCE relève en effet que "dans un tel cas, lesdits objets ne sont soumis à aucune distribution visant à les faire pénétrer sur le marché des produits qui relèvent de la même classe qu'eux. Dans de telles conditions, l'apposition de la marque sur ces objets ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer, dans l'intérêt du consommateur, des produits provenant d'autres entreprises".

Appréciation du caractère distinctif d'une marque

La société Diète Sport France est titulaire de la marque "Malto" et de la marque "Red Tonic", déposées notamment pour des produits diététiques de l'effort. Diète Sport France a assigné en contrefaçon de ces marques et en concurrence déloyale, la société Equilibre Attitude qui a, en défense, sollicité leur nullité pour défaut de distinctivité. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 septembre 2007, a fait droit de cette demande et a prononcé la nullité des marques "Malto" et "Red Tonic". Son arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2009.

S'agissant de la marque "Malto", la Cour d'appel avait relevé que le mot était l'abréviation du mot "maltodextrine", composant glucidique unique du produit couvert par cette marque et qu'elle n'était ainsi "pas suffisamment distincte du nom du composant du produit". La Cour

de cassation censure cette décision en relevant "qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le mot malto serait la désignation usuelle et courante de la maltodextrine, la Cour d'appel, qui a ainsi confondu le caractère évocateur d'une marque avec son caractère descriptif, n'a pas donné de base légale à sa décision".

S'agissant de la marque "Red Tonic", la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait relevé au soutien de sa décision d'annulation que la marque était composée de la traduction anglo-saxonne du mot "rouge", cette couleur évoquant la force, et du mot tonic, qui "fait penser à la stimulation de l'énergie". La Cour de cassation censure là encore la Cour d'appel d'avoir prononcé la nullité de cette marque en relevant "qu'en examinant le caractère distinctif de la marque Red Tonic au regard de chacun de ses éléments pris séparément, et non pas par appréciation globale du signe au regard des conditions de sa validité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

Brevets

Précisions utiles sur les connaissances professionnelles de l'homme du métier

Pour pouvoir valablement faire l'objet d'un brevet, une invention doit faire preuve d'activité inventive, c'est-à-dire ne pas découler de manière évidente de l'état de la technique. Cette condition s'apprécie au regard d'un personnage de référence, "l'homme du métier".

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008, la Cour d'appel avait annulé une revendication d'un brevet couvrant "une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu" pour défaut d'activité inventive. Au soutien de sa décision, la Cour d'appel relevait que l'état de la technique auquel il convenait de se référer dans cette affaire comprenait deux documents : un document présentant un profilé identique au profilé revendiqué, et un document relatif à des liaisons entre murs et plafonds permettant d'assurer une étanchéité. Le demandeur en nullité invoquait que l'homme du métier avait connaissance de ces deux documents, ce qui lui permettait, de façon évidente, d'appliquer un élément du deuxième pour permettre une amélioration esthétique du premier.

La Cour de cassation pose dans un premier temps une définition claire de l'homme du métier : "(...) l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules

connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention". La Cour de cassation censure ensuite l'arrêt de la Cour d'appel en ces termes : "(...) en retenant que l'homme du métier, en l'espèce le spécialiste des plafonds tendus, possède des connaissances professionnelles relevant d'une autre spécialité que la sienne, en l'occurrence celles du spécialiste de l'étanchéité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé". Ainsi, on ne saurait exiger de l'homme du métier qu'il recherche la solution à un problème posé en dehors de sa spécialité.

Droit d'auteur

L'art conceptuel protégé par le droit d'auteur

Dans un arrêt du 13 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est pour la première fois prononcée sur la délicate question de la protection d'une œuvre d'art conceptuel par le droit d'auteur.

En 1990, l'artiste contemporain Jakob Gautel avait créé une œuvre intitulée "Paradis" par l'apposition de ce mot en lettres d'or au dessus de la porte vétuste des toilettes de l'ancien dortoir des alcooliques de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard. Cette porte, dont la serrure était en forme de croix, était encastrée dans un mur décrépi à la peinture écaillée.

Par la suite, cette œuvre a été reprise par la photographe française Bettina Rheims dans son triptyque intitulé "La nouvelle Eve". Deux des trois photos mettaient en scène Eve posant devant la porte au dessus de laquelle se trouvait l'inscription "Paradis". Bettina Rheims, la société Art et Confrontation et la société Albin Michel ont été assignées en contrefaçon par l'auteur de l'œuvre. La question s'est donc posée de savoir si l'œuvre "Paradis" était protégeable par le droit d'auteur. La Haute Juridiction a approuvé les juges du fond qui avaient admis cette protection en raison de la mise en situation précise de l'inscription.

L'originalité de cette œuvre résulte des choix exprimés par l'artiste en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'œuvre et leur agencement dans un lieu déterminé. Selon la Cour : "l'approche conceptuelle de l'artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s'était formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale".

Affaire "être et avoir" – épilogue

Le succès commercial du film "Etre et avoir", dont l'objet est de présenter la vie quotidienne d'une classe dans une école d'un village français, a attisé bien des convoitises, et notamment celle de l'instituteur, personnage central du film. Soutenant qu'il était porté atteinte à ses droits d'auteur sur ses cours, à ses droits d'auteur sur l'œuvre audiovisuelle elle-même, à ses droits en tant qu'artiste interprète et à son droit à l'image, l'instituteur a assigné en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts les producteurs du film. Débouté en appel, l'instituteur s'est pourvu en cassation. Pour des raisons tenant principalement aux particularismes du genre documentaire auquel appartient le film, la Cour de cassation a rejeté dans un arrêt du 13 novembre 2008 les demandes de l'instituteur sur les quatre fondements invoqués, confirmant par là les solutions retenues par les juges du fond.

La Cour de cassation, dans un premier temps, refuse de faire droit aux revendications de l'instituteur sur le fondement de son droit d'auteur sur les cours, relevant que ces derniers ne présentaient ni dans leur enchaînement, ni dans leur composition, de caractère original, pas plus que les leçons ou la transmission de messages et de connaissances sous forme de dialogues spontanés.

L'instituteur arguait, ensuite, de sa qualité de co-auteur de l'œuvre audiovisuelle. La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel d'avoir relevé que le choix du sujet consistant à relater la vie quotidienne d'une classe unique appartient au seul réalisateur et que l'intrusion de l'instituteur "n'a comporté aucune participation à la conception de l'œuvre dans sa composition", seule à même de donner prise au droit d'auteur sur une œuvre audiovisuelle.

La Cour de cassation dénie également à l'instituteur tout droit sur le film en tant qu'artiste interprète, s'appuyant là encore sur le genre documentaire de celui-ci, excluant par essence toute interprétation : "ayant ainsi relevé que l'instituteur apparaissait exclusivement dans la réalité de son activité sans interpréter pour autant, au service de l'œuvre, un rôle qui ne serait pas le sien, la Cour d'appel a décidé à bon droit que la qualité d'artiste interprète ne pouvait lui être reconnue (...)".

Enfin, dernier moyen soulevé par l'instituteur, la violation de son droit à l'image pour exploitation de l'œuvre sous des formes variées (télévision, DVD, journaux...) et dont il prétendait qu'elles n'étaient pas prévues au moment du

tournage, n'est pas plus admise par la Cour de cassation. Celle-ci considère que l'instituteur ne pouvait ignorer que le film ferait l'objet d'une telle exploitation commerciale, et qu'il pouvait se déduire de son comportement un consentement tacite mais sans équivoque à la diffusion de son image sous quelque forme que ce soit.

Nouvelles technologies

Informatique

Résolution d'un contrat informatique et dommages-intérêts associés

Une société ayant confié l'élaboration, la fourniture et la maintenance de son système informatique pour la gestion de sa production et sa gestion commerciale a obtenu la résolution du contrat informatique la liant au prestataire en raison (i) du défaut de livraison du module de gestion commerciale et (ii) des défaillances du logiciel de production (temps de réponses excessifs). Le prestataire informatique a été condamné par la Cour d'appel de Lyon, le 22 mars 2007, au remboursement du montant du contrat d'intégration (854.842€) et au paiement du coût des travaux engagés pour la mise en place du logiciel (310.000€).

La Cour de cassation confirme cette condamnation par une décision du 7 octobre 2008. Elle juge que "en se prononçant sur le remboursement à l'acquéreur du prix du système informatique et des travaux nécessaires à son installation, consécutivement à la résolution du contrat, la Cour d'appel n'était pas tenue de prendre en compte l'obligation corrélative et distincte [du client] de restituer au fournisseur le logiciel et les matériels qui auraient été mis à sa disposition, ni une prétendue obligation de restitution au titre d'une prestation partielle de la part [du fournisseur] n'existant pas".

Par ailleurs, la Cour de cassation va plus loin dans la prise en compte du préjudice du client en cassant l'arrêt de la Cour d'appel qui avait rejeté sa demande en dommages-intérêts au motif que le client avait fait le choix de demander la résolution du contrat. La Cour de cassation estime en l'espèce que "le module de gestion de production avait un temps de réponse excessif, ce qui constituait un défaut ayant affecté son efficacité et caractérisait une défaillance grave [du fournisseur]", ce qui justifiait de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice en résultant.

Effets des clauses limitatives de responsabilité : Acte III de l'affaire Faurecia / Oracle et autres

Par arrêt du 13 février 2007, la Cour de cassation avait censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, au visa de l'article 1131 du Code civil (obligation sans cause), pour ne pas avoir considéré l'absence de livraison d'une version d'un progiciel, objectif final des contrats passés entre les sociétés (sans que cette non livraison ne soit justifiée par un cas de force majeure) comme constitutif d'un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation. La Cour d'appel de Paris, Cour d'appel de renvoi, résiste à la position de la Cour de cassation.

La Cour d'appel de Paris affirme en effet, dans son arrêt rendu le 26 novembre 2008, que (i) "la clause limitative de réparation, telle qu'elle a été librement négociée et acceptée par la société Faurecia (...), rompue aux négociations et avertie en matière de clauses limitatives de réparation, n'a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d'indemnisation qui n'est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licence ; qu'en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte ; (...) la clause limitative de réparation ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie et n'a pas pour effet de vider de toute substance l'obligation essentielle incombant à la société Oracle".

Par ailleurs, s'agissant de l'existence d'une faute lourde pouvant écarter le jeu de la clause de réparation, la Cour d'appel de Paris considère que "la société Faurecia ne démontre pas l'existence de la faute lourde imputable à Oracle" dans la mesure où elle n'a pas rapporté la preuve que la société Oracle "ait eu conscience du dommage qu'elle allait causer ou qu'elle ait commis une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation". Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt par la société Faurecia le 24 février 2009. Affaire à suivre...

Contrefaçon de logiciel par une ancienne salariée

Une société a poursuivi l'une de ses anciennes salariées pour contrefaçon d'un logiciel, lui reprochant d'avoir reproduit, sans son autorisation, le logiciel (ainsi que sa

documentation) que l'ancienne salariée avait développé pour le compte de la société, afin de le mettre à disposition de son nouvel employeur.

La Cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt 30 janvier 2008, a relaxé la salariée au motif que la société ne rapportait pas la preuve de l'antériorité du logiciel applicatif dont elle revendiquait la protection.

Par décision du 4 novembre 2008, la Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel en considérant qu'au cours de la procédure, la salariée avait reconnu avoir participé pour le compte de la société à l'élaboration du logiciel et l'avoir copié avant de lui attribuer un nouveau nom chez son nouvel employeur. L'un des moyens du pourvoi accueilli par la Cour de cassation relevait par ailleurs que "l'exploitation d'une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur". La salariée a donc été reconnue coupable de contrefaçon par reproduction non autorisée du logiciel.

Données personnelles

Les constats d'agents assermentés ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel

En 2005, des œuvres musicales protégées avaient été mises à disposition par un internaute sur un réseau d'échange de fichiers (réseau peer-to-peer) sans l'autorisation des ayants droit. Un agent assermenté de la SACEM a procédé à la constatation du caractère contrefaisant de cette mise à disposition. Il a utilisé à cette fin un logiciel de peer-to-peer qui lui a permis d'accéder manuellement à la liste des œuvres proposées au téléchargement par l'internaute, de récupérer son adresse IP et le nom du fournisseur d'accès correspondant. Ces données ont été conservées, enregistrées et transmises ultérieurement aux services de gendarmerie lors d'un dépôt de plainte par la SACEM. Une réquisition a alors été adressée au fournisseur d'accès afin que l'abonné utilisant l'adresse IP en question puisse être identifié et poursuivi en contrefaçon.

Dans son arrêt du 22 mai 2008, la Cour d'appel de Rennes a conclu à la relaxe de l'abonné après avoir annulé le procès-verbal dressé par l'agent. Selon les juges du fond, ce dernier avait violé la loi Informatiques et Libertés en ne demandant pas l'autorisation de la CNIL pour collecter, conserver et enregistrer l'adresse IP de l'internaute en cause. La SACEM s'est pourvue en cassation à l'encontre de cette décision.

Le 13 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes au motif que la démarche suivie par l'agent assermenté ne constituait pas un traitement de données personnelles devant faire l'objet d'une déclaration préalable à la CNIL. En effet, la Cour de cassation relève que "les constatations visuelles effectuées sur Internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté [...] rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatif à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi Informatique et Libertés".

Le nom patronymique seul ne constitue pas une donnée personnelle

Une société offre sur son site Internet des produits généalogiques intitulés "la carte de France de mon nom de famille" constitués à partir de fichiers statistiques de l'Insee portant sur des noms de famille par communes de naissance et sur des prénoms. Le demandeur, dont le patronyme apparaissait dans les produits généalogiques offerts par le site, s'est plaint d'une violation de sa vie privée et de ses intérêts légitimes, estimant que les informations disponibles sur le site constituaient des données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, c'est-à-dire "toute information relative à une personne physique identifiée, ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont proposés".

Saisi en référé, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté dans une ordonnance du 22 septembre 2008 les prétentions du demandeur, en relevant que les produits généalogiques utilisaient seulement le patronyme du demandeur, qu'il n'est pas le seul à porter, et qu'une identification n'est pas non plus possible par la localisation géographique car le produit ("la carte de France de mon nom de famille") ne comporte que des données statistiques fondées sur le recensement des noms et communes de naissance, mais sans indication ni de la date précise de ces naissances, ni des prénoms.

Il en conclut "qu'il ne ressort donc pas avec évidence (...) que le demandeur peut ainsi se trouver identifié, directement ou indirectement". De plus, comme le relève le Tribunal, "il n'est nullement évident que la réutilisation

faite par la défenderesse des données publiques, issues de recensements réalisés par l'Insee puisse porter atteinte à un droit ou intérêt à caractère légitime du demandeur, et caractériser par conséquent à son égard un trouble à caractère manifestement illicite”.

Commerce électronique

Conservation des données d'identification : quelles données concernées ?

L'article 6-II de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) met à la charge des hébergeurs l'obligation de détenir et conserver “les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création de contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires”. Ce même article prévoit que la communication de ces données peut être ordonnée par l'autorité judiciaire. Un décret encore à venir doit définir “les données” concernées et “la durée et les modalités de leur conservation”. En l'absence dudit décret, la position des tribunaux oscille.

Le 7 juin 2006, la Cour d'appel de Paris énonçait que les données d'identification renvoient “a minima pour une personne physique à ses nom, prénom, adresse (...)”. Le 30 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Paris énonçait qu'il n'est pas requis que les nom et adresse du titulaire du blog soient recueillis, l'adresse IP étant suffisante. Le 14 novembre 2008, le Tribunal de grande de Paris précisait que les données d'identification que l'hébergeur doit recueillir sont les “nom, prénom, domicile et numéro de téléphone”.

L'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris le 7 janvier 2009 est venue apporter sa pierre à l'édifice en énonçant ce qui suit : “attendu que les éléments d'identification personnelle que l'hébergeur est susceptible de recueillir ne font pas actuellement, en l'absence de décret d'application de la loi LCEN du 21 juin 2004, l'objet d'une communication susceptible d'être ordonnée ; qu'il n'apparaît pas au demeurant que le projet de décret fasse obligation à l'hébergeur de collecter les noms, prénoms et adresses et numéros de téléphone de l'éditeur du contenu”. Ce très bref panorama atteste que les incertitudes et hésitations ne seront levées qu'avec l'arrivée du décret d'application de l'article 6-II de la LCEN.

Condamnation de l'éditeur d'un site de vente aux enchères de noms de domaine

La société Sedo propose la vente aux enchères sur le site

Internet www.sedo.fr de noms de domaine. Parallèlement, elle fournit les moyens techniques permettant de créer des pages “parking” constituées de liens hypertextes publicitaires en relation avec l'activité couverte par le nom de domaine. Dans la présente affaire, la société des Hôtels Méridien a voulu réagir à la vente des noms de domaine “meridien.com” ou “meridiantravellinc.com” et à la création de pages “parking” à destination de sites Internet exerçant une activité proche de celle de la société des Hôtels Méridien.

Dans un arrêt du 21 octobre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir condamné la société Sedo pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, refusant par là même de lui appliquer le régime de responsabilité spécifique des intermédiaires technique de l'Internet. Selon la Cour, approuvant en cela les juges du fond, le fait pour la société Sedo d'éditer un site Internet offrant à la vente des noms de domaine contrefaisants avec au surplus une aide à la fixation de leur valeur, de percevoir une commission en cas de vente et d'exploiter commercialement le site www.sedo.fr (notamment en fournissant des liens hypertextes publicitaires à destination des sites accessibles depuis les noms de domaine vendus par la société Sedo), démontrent une implication allant au-delà de l'hébergement du site.

Cette affaire est l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler que tout opérateur économique, en l'occurrence la société Sedo, se doit de respecter les principes de loyauté et de libre concurrence qui imposent de s'assurer que son activité ne génère pas d'actes illicites au préjudice de tout autre opérateur économique et ce, ajoute la Cour de cassation, indépendamment de l'existence d'un rapport de concurrence ou d'un risque de confusion entre les activités des sociétés en cause.

Illicéité d'un service de magnétoscope à distance et en ligne

Depuis mai 2008, la société Wizzgo proposait un service de copie décryptée gratuite des programmes de télévision des chaînes de la TNT au moyen de sa plate-forme en ligne Wizzgo.com. Ce service fonctionnait comme un magnétoscope numérique : grâce au logiciel iWizz téléchargeable sur le site précité, un internaute pouvait programmer sur son ordinateur l'enregistrement des émissions de la TNT diffusées sur le web, qu'il pouvait ensuite visionner et conserver. Quelques chaînes de la TNT se sont plaintes de l'atteinte que ce service portait à leurs droits d'auteur et droits voisins.

Dans une ordonnance de référé du 6 août 2008, à la demande des chaînes de télévision M6 et W9, le président du Tribunal de grande instance de Paris a jugé ce service illicite et fait “interdiction à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire du logiciel iWizz, les œuvres et programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9”. Le Tribunal a considéré que ce service permettait la réalisation par son utilisateur d’une copie d’œuvre sans le moindre versement d’une contrepartie financière aux titulaires de droits. Par deux décisions du 6 novembre 2008, la chaîne TF1 d’une part et France 2, France 3, France 4 et France 5 d’autre part, ont obtenu la même interdiction.

En réaction à ces condamnations “de nature à compromettre la viabilité de son service”, la société Wizzgo a fait assigner à jour fixe les sociétés exploitant les chaînes M6 et W9 devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire constater la licéité de son service. Les sociétés du groupe TF1 sont intervenues volontairement à l’instance. Le 25 novembre 2008, le service de “magnétoscope à distance et en ligne” a été jugé contrefaisant et la société Wizzgo condamnée au paiement d’une somme d’environ 450.000 euros du fait des copies non autorisées des programmes effectuées à partir des chaînes M6 et W9.

Le Tribunal a écarté les exceptions de copie privée et de copie transitoire soulevées par la société Wizzgo et notamment considéré que “la copie réalisée par la société Wizzgo ne présente pas de caractère transitoire puisque décodée, elle pourra être conservée de manière définitive par son utilisateur”. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que la société Wizzgo étant le créateur de la copie et non l’utilisateur, elle ne pouvait se prévaloir de l’exception de copie privée.

Atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur un site Internet étranger et compétence du juge français

A la question essentielle de la compétence du juge français en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise sur un site Internet étranger, la jurisprudence tarde à apporter une réponse uniforme.

Rappelons que, selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 décembre 2003, les juges civils français sont compétents pour connaître d’une prétendue atteinte à un droit de propriété intellectuelle perpétrée sur un site Internet étranger dès lors que le site Internet est accessible dans leur ressort. Une fois la compétence du juge français admise, la question se pose de la caractérisation des faits

prétendument contrefaisants sur le territoire français. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser le 11 janvier 2005 que l’atteinte aux droits perpétrée en France n’est caractérisée que si le site est actif à l’égard des internautes français, c’est-à-dire s’il vise le public français.

La Cour d’appel de Paris adopte quant à elle, dans de nombreux arrêts, une position plus sévère. En effet, celle-ci exige en général l’existence d’un “lien suffisant, substantiel ou significatif” entre les actes de contrefaçon et le dommage allégué en France pour retenir sa compétence. Ainsi, il est imposé au stade même de la détermination de la compétence du juge civil d’aborder la question du caractère actif ou passif du site Internet en cause, et ce afin de mesurer “l’impact économique sur le public français”.

Trois arrêts récents viennent alimenter les débats sur la question, illustrant les différents courants jurisprudentiels existants.

Le 9 septembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt ayant retenu la compétence du juge pénal français sur le seul critère de l’accessibilité sans vérifier si les faits de contrefaçon avaient été commis en France. Il s’agissait de la reproduction d’un article, sans autorisation de l’auteur, dans un journal italien et sur le site Internet de ce dernier.

La Cour de cassation a désapprouvé la Cour d’appel de ne pas s’être déclarée incompétente en raison du caractère passif du site. En effet, la Cour de cassation relève que “sans répondre aux conclusions du prévenu qui, pour contester la compétence des juridictions françaises, faisait valoir que le journal, dans lequel l’article avait été publié en Italie, n’était pas diffusé en France dans sa version papier et que le site Internet, accessible à partir de l’adresse www.ilfoglio.it, était exclusivement rédigé en langue italienne et n’était pas destiné au public du territoire français, aucune commande du quotidien ne pouvant être effectuée à partir du territoire français, la Cour d’appel, à qui il appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction, n’a pas justifié sa décision”. Une décision similaire avait été rendue le 20 mars 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans une affaire de concurrence déloyale, avait exigé pour retenir la compétence du juge français qu’il soit prouvé des “faits allégués de

commercialisation” des produits prétendument litigieux sur le territoire national.

Dans un arrêt du 6 novembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel d'avoir retenu la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris pour connaître d'une liquidation d'astreinte prononcée à l'encontre d'un débiteur demeurant à l'étranger, en raison de l'accessibilité du site Internet en cause sur l'ensemble du territoire français. On retrouve dans cet arrêt le seul critère de l'accessibilité du site retenu dans l'arrêt précité de la Cour de cassation du 9 décembre 2003.

Enfin, le 19 décembre 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état qui avait retenu sa compétence pour juger de faits commis en dehors du territoire national (affichage de liens sponsorisés en faveur d'eBay sur un site Internet étranger), constatant que “les actes incriminés étaient susceptibles d'avoir un impact économique sur le public français”.

Pour tout renseignement complémentaire
veuillez contacter

Sophie Havard Duclos
T +33 1 44 56 29 15
F +33 1 78 42 33 41
E sophie.havard-duclos@freshfields.com

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP est un *partnership* à responsabilité limitée immatriculé en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro OC334789. L'activité du cabinet est soumise au contrôle de la Solicitors Regulation Authority en Angleterre, et à celui du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris en France. Pour plus d'informations sur ce transfert d'activité et toute précision d'ordre réglementaire, (incluant la liste des associés et des personnes qui sont désignées comme tels) veuillez consulter le lien internet suivant : www.freshfields.com/support/legalnotice.