

NUMÉRO SPÉCIAL  
DÉCEMBRE 2021

REVUE FRANCOPHONE DE LA  
**PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ECLAIRAGE SUR LES RÉFORMES  
DE L'UNION EUROPÉENNE :  
Panorama des évolutions en droit d'auteur  
et droit des marques

[www.revue-rfpi.com](http://www.revue-rfpi.com)

ISSN 2490-8347

# Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle

ISSN 2490-8347

N° Spécial - Décembre 2021

## SOMMAIRE

SOMMAIRE .....	1
ÉDITORIAL .....	3
S. MARTIN - Le 27ème considérant de la Directive et le 21ème du RMUE : un nouveau souffle pour l'exception de parodie en droit des marques ? .....	5
C. Le GOFFIC - L'évolution de la protection des signes de qualité en Europe .....	21
V. DOREY et C. PELÈSE - La réforme du droit des marques en France : aspects du droit substantiel .....	29
A.-E. KAHN - Les exceptions de fouille de textes et de données dans la directive 2019/790 du 17 avril 2019 : la fragilité d'un équilibre apparent .....	39
S. CARRE - Gestion collective : regards au prisme de la DAMUN .....	47
E. GASPAR - Le droit d'auteur contractuel européen : quel regard du point de vue du droit français ? .....	57
E. TREPPOZ - Le retour de l'opposabilité du droit d'auteur sur Internet : étude de l'article 17 de la Directive DAMUN .....	62

Articles issus du colloque

# « Regards comparés sur l'évolution de la propriété intellectuelle en France et au Canada »

ayant pris place le 26 février 2020 à Montréal,

Avec la participation de :



# ÉDITORIAL

Le 26 février 2020, le CEIPI, la RFPI, le Centre Paul Roubier et le Centre des politiques en propriété intellectuelle de McGill organisaient, en partenariat avec l'ALAI Canada, un colloque intitulé « Regards comparés sur l'évolution de la propriété intellectuelle en France et au Canada »<sup>1</sup>. Le présent numéro est l'occasion de revenir sur la « partie » française de cette conférence avec les contributions, dédiées aux signes distinctifs, de Stefan Martin, qui revient sur le sujet de la parodie en droit des marques, sujet qui semblait épuisé, mais que la Directive 2015/2436 pourrait remettre au goût du jour en visant expressément, dans ses considérants, la nécessité de tenir compte de la liberté d'expression en droit des marques, de Caroline Le Goffic, qui envisage l'évolution de la protection des signes de qualité en Europe, de Valérie Dorey et Christophe Pelèse, sur la réforme du droit des marques en France suite à la transposition fin 2019 de la Directive 2015/2436. La propriété littéraire et artistique est ensuite mise à l'honneur avec les contributions d'Anne-Emmanuelle Kahn, sur les exceptions de fouille de textes et de données dans la directive 2019/790 du 17 avril 2019, de Stéphanie Carre, sur la problématique de la gestion collective dans le cadre de la DAMUN, d'Eléonore Gaspar, qui envisage la question d'un droit d'auteur contractuel européen et, enfin, d'Edouard Treppoz, qui propose une étude particulièrement pertinente de l'article 17 de la Directive DAMUN.

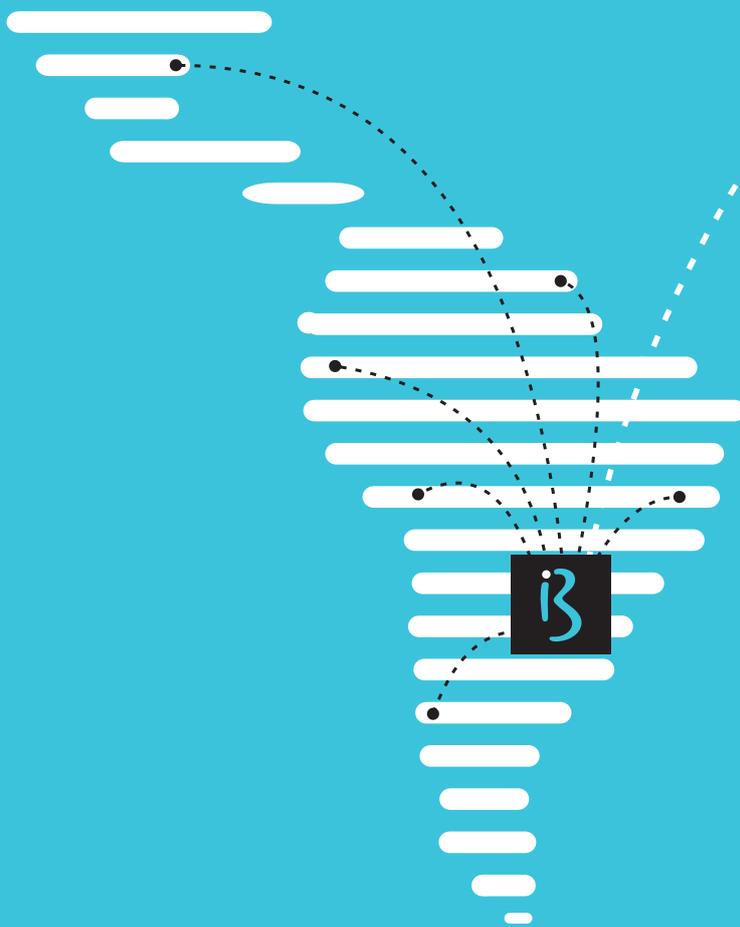
Le cadre étant posé, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture !

Yann Basire

---

<sup>1</sup> Direction scientifique : Yann Basire (Maître de conférences au CEIPI, Université de Strasbourg), Pierre-Emmanuel Moyse (Professeur à Faculté de droit de McGill, Directeur - à l'époque - du Centre des politiques en propriété intellectuelle) et Édouard Treppoz (à l'époque Professeur à l'Université Jean Moulin, Lyon III et Directeur Centre Paul Roubier).

# Experts en propriété intellectuelle en Amérique latine



Dépôt de demandes  
Convention de Paris / PCT

Recherches  
d'antériorités

Traduction de  
brevets

Commercialisation  
de la PI

**iB**  
BERKEN IP

# Le 27ème considérant de la Directive et le 21ème du RMUE : un nouveau souffle pour l'exception de parodie en droit des marques ?

Stefan MARTIN

Membre des chambres de recours, EUIPO

## Introduction

L'étymologie du mot parodie remonte au grec ancien « *παρωδία* », « *parôidia* », composé de « *παρά* », « *pará* » (« à côté de ») et de « *ὄδῃ* », « *ôidé* » (« chant »)<sup>1</sup>. La parodie semble donc exister depuis l'antiquité. En droit de l'Union, la parodie a été définie comme un moyen pour exprimer une opinion en utilisant l'humour et la raillerie. Elle relève de ce fait de la sphère de la liberté d'expression. La parodie s'inspire de l'œuvre originale tout en s'en distançant d'une « manière perceptible »<sup>2</sup>. Il s'agit tout à la fois d'une copie et d'une création. De simples modifications insignifiantes, secondaires ou superflues ne relèvent pas de la parodie et constituent une simple copie.

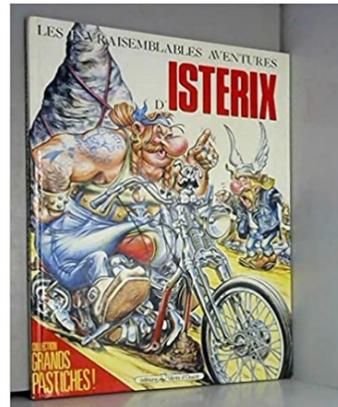
La parodie de la marque se distingue de celle de l'œuvre de l'esprit en ce qu'elle ne vise pas le signe distinctif mais plutôt son titulaire. La parodie dénonce le message consumériste véhiculé par la marque et joue le rôle d'une contre-publicité<sup>3</sup>. La marque crée parfois du rêve, la parodie révèle les côtés plus sombres de son titulaire.

Le droit des marques a longtemps traité la parodie comme un corps étranger. En droit français, les relations entre le droit des marques et la parodie ont mal débuté. Dans un jugement rendu en 1990, le TGI de Paris avait déclaré la marque « intouchable » et condamné le droit à l'humour :

« Le droit de faire rire de l'œuvre d'autrui par le pastiche ou la caricature ne peut trouver application en ce domaine [des marques] strictement commercial, axé sur la recherche du profit »<sup>4</sup>.

Certes, une partie de la doctrine avait dénoncé cette position passablement anachronique<sup>5</sup> qui aboutissait à des situations ubuesques.

Ainsi dans le cadre du contentieux né de la publication des aventures d'« Isterix », le TGI de Nanterre a absous l'éditeur sur le terrain du droit d'auteur, tout en retenant sa responsabilité en raison de la contrefaçon de la marque « Astérix »<sup>6</sup>.



Étrange paradoxe lorsque l'on considère le caractère « sacré » du droit d'auteur par

<sup>1</sup> <https://www.littre.org/definition/parodie>, consulté le 14 juill. 2020.

<sup>2</sup> CJUE, 3 sept. 2014, aff. C-201/13, *Deckmyn*, EU:C:2014:2132, pts. 20, 21 et 25.

<sup>3</sup> B. Edelman, « L'exception de parodie appliquée au droit des marques », *Legicom* 2001/2, n° 25, pp. 97, 100.

<sup>4</sup> TGI Paris, 17 févr. 1990, *J.cl. Marques*, Fasc. 7140, no. 15.

<sup>5</sup> E. Baud, S. Colombet, « La parodie des marques : vers une érosion du caractère absolu des signes distinctifs ? », *D.* 1988, chron. p. 227 ; M. Vivant, « Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle », *JCP E* 1993, I, 251.

<sup>6</sup> TGI Nanterre, 1re ch., 6 avr. 1994.

rapport à l'aspect quelque peu « *lumpen* » du droit des marques.

D'une manière classique, la jurisprudence et la doctrine distinguent la parodie altruiste motivée par de nobles desseins (I) de celle s'inscrivant dans une démarche strictement mercantile (II).

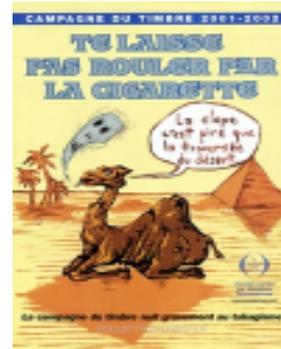
## I. La parodie « altruiste »

### A. La parodie au soutien du débat sociétal

La parodie de la marque est un instrument de critique de son titulaire. Elle s'insère dans une action militante qui poursuit un but d'intérêt général. La jurisprudence française s'est majoritairement placée sur le terrain de la liberté d'expression afin d'affranchir cet usage du grief de contrefaçon. On relèvera en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Paris déboutant la Société Compagnie Gervais Danone de son action en contrefaçon de marques dirigée à l'encontre de l'association R. Voltaire, défendant la liberté d'expression fondée sur la mise en ligne d'un site reproduisant le slogan « Je boycotte Danone.com – Les êtres humains ne sont pas des yaourts ». La Cour a estimé que l'usage de la marque s'inscrit dans un objectif « purement polémique étranger à la vie des affaires », justifié sur le fondement de la liberté d'expression, et autorisant l'association à dénoncer « sous la forme qu'ils estiment appropriée, les conséquences sociales des plans de restructuration mis en place par [Danone] »<sup>7</sup>.

Dans une seconde affaire aux nombreux rebondissements judiciaires<sup>8</sup> opposant le président du groupe PSA à la société Canal + découlant de la diffusion de saynètes dans le cadre des « Guignols de l'info », la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a

jugé que « les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l'œuvre satirique »<sup>9</sup>. Finalement, c'est également au nom de la liberté d'expression que la Cour de cassation a débouté les sociétés Japan Tobacco<sup>10</sup>, Esso<sup>11</sup> et Areva<sup>12</sup> de leurs actions intentées à l'encontre respectivement du Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT) et de Greenpeace France sur le fondement de la parodie de leurs marques :



<sup>7</sup> CA Paris, 4e ch., section A, 30 avr. 2003, *D.*, Cahier droit des affaires 2003, n° 26, p. 1760-1761, obs. C. Manara ; *Expertises* 2003, n° 272, p. 260-261, note de G. Haas et O. de Tissot ; *Gaz. pal.*, 18-19 juill. 2003, 199-200, p. 10-11 ; *D.*, Cahier droit des affaires 2003, n° 39, p. 2685, obs. S. Durrande.

<sup>8</sup> CA Paris, 14 mars 1995, *D.* 1996, somm. 252, obs. M. L. Izorche ; Cass. Civ. 2, 2 avr. 1997, *D.* 1997, 411, n. B. Edelman ; CA Reims, aud. Solen. 9 févr. 1999, *D.* 1999, 449, obs. B. Edelman.

<sup>9</sup> Cass., ass; plén., 12 juill. 2000, *Juris-Data* n° 2000-002952, *Bull. Civ.* 2000, AP, 7, p. 10, *D.* 2001, p. 259, note B. Edelman ; CA Reims, aud. Solen. 9 févr. 1999, préc.

<sup>10</sup> Cass., 2e ch. civ., 19 oct. 2006, n° 05-13.489.

<sup>11</sup> Cass. Com., 8 avr. 2008, *Greenpeace c/ Esso*, n° 06-10961.

<sup>12</sup> Cass. Civ., 1re ch., 8 avr. 2008, *Greenpeace c. Areva*, n° 07-11251.

Dans le même esprit, on relèvera un arrêt de la Cour Suprême allemande qui, sur le fondement de la liberté d'expression, a exonéré de toute responsabilité le distributeur d'un calendrier reproduisant une parodie de la marque « Marlboro » et du célèbre cowboy la représentant. Sur le fond d'un jeu de poker promettant comme premier prix un ulcère, comme deuxième prix un infarctus du myocarde et comme troisième prix un cancer du poumon, l'association entendait dénoncer les méfaits du tabac :



Comme le souligne la doctrine, ce détour par la liberté d'expression est pourtant tout à fait inutile<sup>13</sup>. En effet, depuis l'arrêt Arsenal, il est acquis que l'utilisation d'une marque au-delà de la sphère mercantile ne donne pas prise au monopole d'exploitation. Le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires et qu'il porte atteinte, ou est susceptible de porter atteinte, aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle : garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services<sup>14</sup>. En l'absence d'atteinte aux fonctions de la marque, l'utilisation du signe demeure, sur le plan du droit des marques, libre<sup>15</sup>. Ce n'est donc pas le

caractère polémique de l'utilisation de la marque qui l'affranchit du grief de contrefaçon mais le fait qu'elle se situe hors du cadre commercial.

## B. La parodie « artistique »

La liberté d'expression artistique est visée par l'article 19 paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que « Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ». Ce principe est réaffirmé par l'article 2, paragraphe 1 de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles :

« La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis [...] ».

L'expression artistique est également protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en tant que facette de la liberté d'expression :

« Ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique »<sup>16</sup>.

Elle est finalement protégée par l'article 13 de la Charte européenne des droits fondamentaux : « Les arts et la recherche scientifique sont libres ». En droit français, aux termes de l'article 1 de la Loi n° 2016-925 du

<sup>13</sup> M. Vivant, « Touche pas à mon filtre ! Droit de marque et liberté de création : de l'absolu et du relatif dans les droits de propriété intellectuelle », préc. ; C. Geiger, « Droit des marques et liberté d'expression », *D.* 2007. 884 ; P. Tréfigny, « La libre critique des marques », *D.* 2009, Panorama droit du numérique, p. 1992 ; J. Passa, « Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque », *Propri. industr.* 2005, n° 2, études n° 2.

<sup>14</sup> CJCE, 21 déc. 2012, aff. C-206/01, :EU:C:2002:651 ; J. Passa, « L'usage de marque dans la jurisprudence

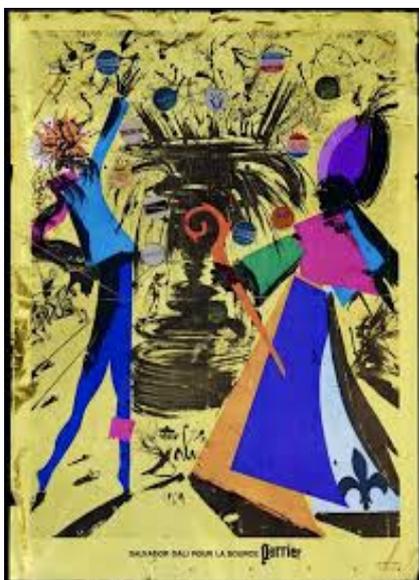
récente de la CJCE », *RJDA* 2003 p. 195 ; v. égal. CJUE 30 avr. 2020, aff. C-772/18, EU:C:2020:341, pt. 23.

<sup>15</sup> TGI Paris, 16 nov. 2017, 3<sup>ème</sup> chambre, 1<sup>re</sup> section, RG 16/10517.

<sup>16</sup> CEDH, 24 mai 1988, *Muller c. Suisse*, aff. n° 10737/84, pt. 33 ; v. égal. CEDH, 25 janv. 2007, *Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche*, aff. n° 68354/01, pt. 26.

7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la « liberté de création » est désormais une liberté publique.

Le parodiste peut-il s'autoriser de cette liberté de « création » et librement emprunter les contours de la marque ? La question mérite d'être posée. En effet, les rapports entre art et marques de commerce sont aussi anciens que variés<sup>17</sup>. Réalisée en 1720, l'Enseigne de Gersaint est l'un des derniers tableaux de Jean-Antoine Watteau. Il a été réalisé pour promouvoir le commerce d'Edme-François Gersaint, marchand d'œuvres d'art parisien. En 1891, Toulouse-Lautrec réalise sa première affiche pour le Moulin-Rouge mettant en scène la Goulue. En 1912, Picasso reproduit la marque du célèbre bouillon cube et une bouteille de Pernod dans un collage intitulé *Paysage aux affiches*. En 1962, Andy Warhol crée les célèbres sérigraphies mettant en scène des conserves de soupes Campbell. Parfois, les artistes se mettent au service de la marque. C'est le cas de Salvador Dalí qui réalise en 1969, sous le titre de *Printemps à Evian*, une affiche pour la Société Perrier.



Mais au-delà de ce « placement artistique », l'utilisation de la marque peut être plus mordante et plus dérangeante. On évoquera notamment le contentieux né d'un tableau réalisé par l'artiste danoise Plesner, qui

<sup>17</sup> G. Michel, *Quand les artistes s'emparent des marques*, Paris, Dunod, 2015.

entendait dénoncer l'indifférence générale face à la souffrance des populations du Darfour :



Cette œuvre, inspirée du célèbre tableau de Picasso, *Guernica*, met en scène un enfant portant un sac à main féminin ressemblant au sac mythique de Louis Vuitton créé en 2005 et commercialisée sous le nom d'« Audra ». Le sac reproduit le motif protégé en tant que dessin et modèle communautaire no. 84223-0001.



Saisi d'une demande de référé, le Tribunal de La Haye juge que la société Louis Vuitton n'est nullement impliquée dans le génocide du Darfour et qu'il n'existe de ce seul fait aucune raison justifiant l'utilisation de ses droits de propriété intellectuelle afin de dénoncer les exactions commises dans ce pays<sup>18</sup>. Le tribunal a donc fait droit aux demandes de Louis Vuitton et a interdit à l'artiste de contrefaire le dessin et modèle communautaire no. 84223-0001. Le jugement est renversé en appel. Le Tribunal rappelle que les sociétés multinationales doivent faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard

<sup>18</sup> Trib. De la Haye, section civ., 27 janv. 2011, aff. n° KG RK 10-214, pt. 31.

de critiques visant leurs activités. Par ailleurs, le juge néerlandais constate que l'intention de l'artiste n'est pas d'exploiter la réputation de Louis Vuitton à des fins commerciales mais plutôt de se servir de cette réputation afin de véhiculer un message critique visant les travers de nos sociétés de consommation<sup>19</sup>. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la liberté d'expression doit prévaloir sur le droit de propriété de Louis Vuitton<sup>20</sup>.

Cet arbitrage entre ces deux droits fondamentaux concurrents est à l'origine d'un arrêt récent de la Cour du Benelux. Il est notamment reproché à Cédric Peers, artiste belge de renom, d'avoir reproduit la marque « Dom Pérignon » dans ce tableau :



La société Moët Hennessy Champagne Service a ainsi assigné la société SPRL Cédric Art en contrefaçon de marques devant le Tribunal de commerce de Bruxelles qui, à son tour, a saisi la Cour du Benelux d'une question préjudicielle :

« La liberté d'expression, et en particulier la liberté artistique, telle que garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, peut-elle constituer un « juste motif » au sens de l'article 2.20.1 (d) de la Convention

Benelux en matière de propriété intellectuelle ? ».

La Cour donne une réponse positive à cette question en précisant que la liberté artistique constitue un juste motif [...] si [elle] est le résultat original d'un processus de mise en forme créative qui n'est pas destinée à porter préjudice à la marque ou à son titulaire »<sup>21</sup>.

Au risque de se répéter, ce détour par la liberté d'expression est inutile. Il paraît certes indiscutable que les usages des marques évoquées ci-dessus se situent « dans la vie des affaires », dès lors que ces œuvres artistiques sont destinées à la vente et qu'elles ont effectivement été vendues. En revanche les signes ne sont pas utilisés en tant que marque pour désigner des produits ou des services en vue de garantir leur origine auprès du consommateur, mais en tant que support ou partie d'une œuvre de l'esprit. Cette absence d'usage à titre de marque écarte le grief de contrefaçon.

## II. La parodie « commerçante »

Dans cette seconde hypothèse, la parodie est utilisée en relation avec des produits ou des services et poursuit un but commercial. C'est le cas de cette marque allemande utilisée notamment en relation avec des vêtements en classe 25 :



Aux termes de l'article 10, paragraphe 2 de la Directive, la contrefaçon de la marque est constituée dans les circonstances suivantes :

- Le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services

<sup>19</sup> Trib. De la Haye, section civ., 4 mai 2011, aff. n°. 389526/KG ZA 11-924, pt. 4.8 (notre traduction).

<sup>20</sup> Trib. De la Haye, section civ., 4 mai 2011, préc.

<sup>21</sup> Cour Benelux, 23 sept. 2019, aff. n° A 2018/1/8, pt. 10.

identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

- Le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion ;
- Le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu'il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'État membre et que l'usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

La mise en œuvre du premier alinéa est exclu, compte tenu des exigences propres à la parodie qui ne peut être identique à son objet. Demeurent alors l'hypothèse du risque de confusion (A) et de l'atteinte aux marques de renommée (B).

### A. Parodie et risque de confusion

L'existence d'un risque de confusion est appréciée sur la base de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, combiné à l'identité ou la similitude des signes. Il s'agit de critères cumulatifs. Pour les fins de notre propos nous assumerons que les produits ou les services couverts par les marques possèdent un certain de degré de similarité. Quant à la similarité des signes, elle participe de l'essence même de la parodie. La marque doit pouvoir être reconnue dans sa version parodiée. On reconnaît ainsi sans peine et sans examen attentif la marque Louis Vuitton dans cette œuvre de l'artiste belge Win Delvoe :



Ou encore la marque Google dans cette version parodiée :



La similarité des produits ou services, conjuguée à une certaine similarité des signes, l'affaire semble entendue et le risque de confusion constitué. À cette approche quelque peu mécanique, on opposera que le risque que le consommateur pertinent, moyennement informé et attentif, puisse être confondu est très faible sinon inexistant. Il paraît en effet peu probable que notre « *bonus consumer* » puisse concevoir que le titulaire ait pu vouloir saborder sa marque et l'exposer au rire et au ridicule. Ainsi travestie, la marque peut être reconnue mais « l'exagération exclut tout risque de confusion »<sup>22</sup>.

Cette solution a été retenue par la Cour d'appel de Paris dans un conflit découlant de l'utilisation de la marque en relation avec un journal satirique :



La Cour a écarté tout risque de confusion avec la marque du célèbre journal, compte tenu du fait que « Le Monte » revendique clairement sa nature de pastiche et que le lectorat du Journal Le Monde :

« est par définition composé de lecteurs lettrés, supérieurement avertis de la

<sup>22</sup> D. Guerin-Seysen, « Campagne anti-tabac et droit des marques », *Revue Juridique de l'Ouest* 2008/2, p. 227, 230.

configuration de la presse écrite en France, qui savent distinguer entre informations et extravagances, journalisme et divagation »<sup>23</sup>.

On notera également les conclusions de cette même Cour, dans un litige opposant le Groupe Pernod Ricard à une entreprise de vente de tee-shirts revêtus des logos « Smicard », « Zonard », « Flicard », « Ringard », « Richard » et/ou « Le pot sur l'infortune ». La Cour a estimé que malgré la ressemblance entre les marques, due aux lettres finales « ard » il est tout à fait improbable que le consommateur moyen puisse « attribuer l'origine de ces tee-shirts aux sociétés Pernod Ricard ou Ricard puisque « le consommateur choisira ceux-ci pour leur caractère humoristique et leur dérision »<sup>24</sup>.

Le risque de confusion est à fortiori exclu lorsque l'auteur de la parodie prend le soin d'avertir le consommateur qu'il s'agit d'un canular et d'une satire. La présence des mentions « Attention ! Ceci est une grossière contrefaçon signée JALONS » ou encore « 3€ comme le vrai » ne laisse subsister aucun doute quant aux intentions de l'éditeur du magazine « Fientrevue »<sup>25</sup> :



<sup>23</sup> CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 janv. 2012, aff. n° 10/09512, p. 9.

<sup>24</sup> CA Paris, 11 mai 2007, PIBD 2007, III, p. 539.

<sup>25</sup> CA Paris, pôle 5, ch. 2, 21 sept. 2012, aff. n° 10/11630.

<sup>26</sup> CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, pt. 58.

## B. La parodie des marques de renommée.

Débutée sur le terrain du risque de confusion, le titulaire de la marque parodiée s'est tourné vers la protection des marques de renommée. Aux termes de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE et de l'article 5, paragraphe 3 (a) de la Directive, les marques de renommée bénéficient d'une protection hors du champ de spécialité. La protection des marques de renommée relève, non de la fonction d'origine de la marque, mais de ses fonctions de « qualité », de « publicité », de « communication » ou « d'investissement »<sup>26</sup>.

La mise en œuvre de cette protection renforcée est donc subordonnée à la preuve de l'atteinte d'une des fonctions de la marque<sup>27</sup>. On rappellera qu'en droit français, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant la directive (UE) 2015/2435 du 16 décembre 2015, l'atteinte aux marques de renommée relève désormais de l'action en contrefaçon<sup>28</sup>. La mise en œuvre de la protection des marques de renommée requiert cumulativement : que les signes en conflit soient identiques ou similaires ; que la marque antérieure jouisse d'une renommée dans le territoire concerné ; que le public concerné établisse un lien entre les marques en conflit ; que l'usage du signe contesté puisse tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice ; et qu'il n'existe pas de juste motif.

### i. La similarité des signes, la renommée, l'existence d'un lien.

La satisfaction de ces trois premiers critères ne pose aucun problème particulier. Il est de l'essence de la parodie de ressembler à son sujet tout en créant une certaine distance. Par ailleurs, la parodie vise généralement des marques connues du public. Enfin, en imitant

<sup>27</sup> *Ibid.*, pt. 60.

<sup>28</sup> CPI, art. 713-3 ; C. Boisseau, « Le nouveau régime différencié de protection des marques renommées et des marques notoires en France : quelques éléments de comparaison à l'international », PIBD 1142, IV, p. 2.

et en grossissant les traits de la marque, le parodiste entend bien créer dans l'esprit du public, un lien avec celle-ci.

### ii. Le dommage subi.

L'article 8, paragraphe 5, du RMUE et l'article 5, paragraphe 3 (a) de la directive visent trois types de dommage alternatifs : (i) l'usage sans juste motif de la marque antérieure de renommée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, (ii) l'usage porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure ; (iii) l'usage porte préjudice à la renommée de la marque antérieure<sup>29</sup>.

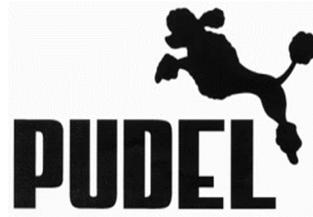
### i. Le parasitisme.

Le premier dommage vise la situation qui, en droit français, relève du parasitisme. Un tiers tente par l'usage d'un signe similaire à une marque renommée de se placer dans le sillage de celle-ci, afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que pour exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par le titulaire de la marque, pour créer et entretenir l'image de cette marque<sup>30</sup>. Il s'agit donc de sanctionner, non pas le préjudice subi par le titulaire, mais bien « l'enrichissement sans cause » du tiers qui se sert de la marque d'un tiers comme d'un tremplin pour promouvoir ses propres ventes.

Cette solution a été retenue par le Bundesgerichtshof allemand (Cour Suprême allemande) dans le contexte d'une action en nullité engagée par la société Puma sur le fondement de sa marque figurative Puma :



à l'encontre de l'enregistrement par un tiers de la marque :



en relation avec des sacs en classe 18 et des vêtements en classe 25. La Cour suprême allemande constate que les produits sont identiques ou très similaires, les signes sont similaires, et la marque Puma jouit d'une importante renommée. Dans ces circonstances, conclut la Cour, il convient d'approuver la Cour d'appel, qui avait retenu que la marque « Pudel » tirait indument profit de la renommée de la marque Puma<sup>31</sup>.

En droit français, on relèvera le jugement rendu par le TGI de Paris dans un litige opposant la société « Le Président » aux producteur et distributeur d'un disque du groupe « les Bidochons », ensemble musical spécialisé dans la parodie « franchouillarde » de groupes de rock célèbres (Sex Pistols, Beatles, Rolling Stones, Nirvana, Téléphone). La dernière compilation du groupe (« Le Très Meilleur Des Bidochons »), avait été offert en vente dans une pochette reproduisant les traits caractéristiques du conditionnement de la boîte du fromage « Petit Brie Président ».



Le tribunal, tout en reconnaissant l'aspect burlesque de ce clin d'œil, juge le

<sup>29</sup> TPICE, 22 mars 2007, aff. T-215/03, *VIPS*, EU:T:2007:93, pts. 36-42.

<sup>30</sup> CJUE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal e.a.*, EU:C:2009:378, pt. 27.

<sup>31</sup> Bundesgerichtshof, 2 avr. 2015, aff. I ZR 59/13, pt. 39.

détournement de la marque figurative « Le Président » fautive :

« C'est la marque de Besnier, en tant que telle et pour sa valeur évocatrice auprès des consommateurs, qui a été détournée et exploitée, à fin publicitaire pour toucher un public plus large »<sup>32</sup>.

*ii. L'atteinte au caractère distinctif de la marque de renommée.*

On entend par atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure le risque de trivialisier la marque par un usage répété du signe par un nombre croissant d'opérateurs, et en relation avec des produits très divers : « L'usage de la marque postérieure entraînant une dispersion de l'identité de la marque antérieure et de son emprise sur l'esprit du public »<sup>33</sup>.

Il n'est pas requis que la marque soit unique (73), un premier usage d'une marque identique ou similaire peut s'avérer suffisant<sup>34</sup>. Toutefois, cette « banalisation » de la marque n'est pas suffisante, il faut encore, comme le précise la Cour dans les arrêts Intel et Wolf, démontrer une « modification du comportement économique » du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, ou un risque sérieux qu'une telle modification se produise dans le futur<sup>35</sup>. Le fait que le consommateur se détourne de la marque est susceptible de constituer un tel changement. En l'état, cette preuve est généralement impossible à apporter.

*iii. La parodie porte atteinte à la renommée de la marque antérieure.*

Également désignée par les mots « ternissement », « dilution par ternissement », « dégradation »,<sup>36</sup> l'atteinte à la renommée de la marque est le résultat de l'emploi de la marque antérieure en relation avec des

produits ou des services « qui possèdent une caractéristique ou une qualité susceptible d'exercer une influence négative sur l'image de la marque »,<sup>37</sup> ou encore d'un avilissement de la marque.

- *L'emploi de la parodie en relation avec des produits incompatibles avec ceux de la marque de renommée.*

L'image de la marque et son pouvoir d'attraction est dévalorisée par l'utilisation de la marque seconde en relation avec des produits incompatibles avec ceux de la marque de renommée. Ce risque de dégradation de l'image de marque doit être apprécié par rapport à la réaction probable du consommateur des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Il a ainsi été jugé que portait atteinte à la réputation d'une marque utilisée en relation avec des vêtements de sport, son association avec des produits de tabac<sup>38</sup>. Il existe également une incompatibilité entre des produits cosmétiques et des produits de nettoyage ménager<sup>39</sup>.

- *La parodie qui avilit la marque de renommée.*

En droit français, l'avilissement de la marque par la parodie a été reconnue dans une affaire opposant la société Ricard à une entreprise de vente de tee-shirts revêtus des logos « SMICARD », « ZONARD », « FLICARD », « TRICARD », « RINGARD », « PETARD » et ou « RICHARD Le pot sur l'infortune ». La Cour d'appel de Paris a jugé que ces usages étaient de nature à « avilir l'image de la marque « RICARD » et à compromettre les efforts de publicité de la société RICARD »<sup>40</sup>.

Le dénigrement de la marque de renommée a également été admise par la Cour d'appel de Rennes dans une affaire mettant en cause la parodie de la marque « petit Navire ». La

<sup>32</sup> TGI Paris, 4 oct. 1996, aff. no. R.G. 13706/96.

<sup>33</sup> CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, pt. 76.

<sup>34</sup> Ibid., pt. 75.

<sup>35</sup> Ibid. pt. 77 ; CJUE, 14 nov. 2013, aff. C-383/12 P, Représentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, pts. 35-40.

<sup>36</sup> EUIPO, Directives d'examen, version en vigueur au 1 fév. 2020, Partie C, Section 5, par. 3.4.3.

<sup>37</sup> CJCE, 18 juin 2009, préc., pt. 40.

<sup>38</sup> EUIPO, ch. rec., 12 mars 2012, R 297/2011-5, KAPPA/KAPPA et al.

<sup>39</sup> CJUE, 28 févr. 2019, aff. C-505/17 P, So'Bio etic, EU:C:2019:157, pt. 87.

<sup>40</sup> CA Paris, 11 mai 2007, PIBD 2007, III, p. 539 ; v. égal. CA Chambéry, 23 janv. 2007, aff. n° RG: 06/00449.

titulaire de la marque « Petit Navire », œuvre du peintre Marguerite Paulet, représentant une chaloupe sardinière à voile, voguant sous le vol des goélands, s'était émue de la vente de tee-shirt et de maillots reproduisant une parodie de sa marque et de son slogan « Le thon au bon goût du large » :



La parodie « THON AU FUEL, PETIT CHAVIRE, Le Mauvais Goût du Large » avilit la marque en l'associant « à des pollutions maritimes par hydrocarbure ayant eu l'ampleur de désastres écologiques »<sup>41</sup>.

Cette solution a également été retenue par la jurisprudence britannique. L'UKIPO a ainsi, à la demande de la société Adidas, invalidé la marque,



jugeant que l'association de la marque à une drogue dont l'usage demeure encore largement interdit et répréhensible est de nature à porter atteinte à la renommée de la marque, et ce, à fortiori lorsque cette marque appartient à une entreprise qui fabrique des

articles de sport et soutient des athlètes et des équipes de sport<sup>42</sup>.

Dans cette même veine, l'office britannique a fait droit à l'opposition engagée par la société Ford Motor Company à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque :



pour des vêtements, des chapeaux et des chaussures. L'examineur a jugé que la parodie avait pour effet « de salir » la réputation du constructeur automobile et de sa marque<sup>43</sup>. En ce qui a trait à la marque de l'Union, on relèvera un *obiter*, rendu par la cinquième chambre de recours dans une affaire opposant la société The Polo/Lauren Company L.P. à une entreprise britannique ayant sollicité l'enregistrement de la marque figurative,



représentant un joueur de polo-vélo, sport qui existe depuis 1891 et qui a figuré au programme des Jeux Olympiques qui se sont tenus à Londres en 1908 en tant que sport de démonstration ; sport par ailleurs reconnu depuis 2002 par l'Union cycliste internationale.

La chambre condamne la parodie déclarant que le droit des marques ne saurait cautionner l'enregistrement d'une marque « qui gagnerait en cachet en se moquant de la réputation d'une autre »<sup>44</sup>.

<sup>41</sup> C.A. Rennes, 2ème Ch. Com., 27 avr. 2010, aff. n° 09/00413.

<sup>42</sup> UKIPO, Hearing Officer, 30 juill. 2019, aff. O/442/19., pts. 89 et 90.

<sup>43</sup> UKIPO, Hearing Officer, 12 déc. 2013, aff. O-504-13, pt. 23.

<sup>44</sup> EUIPO, ch.rec., 7 juill. 2015, R-353/2015-5, *DEVICE OF A BOY ON A BIKE WITH A MALLETT* (fig.) /

### 3. L'absence de juste motif.

L'article 5, paragraphe 3 (a) de la directive, tout comme l'article 8, paragraphe 5 du RMUE, dispose que l'atteinte à une marque de renommée peut être exonérée de responsabilité en présence d'un « juste motif ». Cette notion a pour objectif de mettre en balance les intérêts du titulaire de la marque de renommée et ceux d'autres opérateurs économiques<sup>45</sup>. La notion de « juste cause » n'est pas limitée à des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d'un tiers faisant usage d'un signe identique ou similaire à la marque renommée<sup>46</sup>. Ainsi définie, se pose alors la question de déterminer si la liberté d'expression peut constituer un « juste motif » au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous-paragraphe a) de la directive ou de l'article 8, paragraphe 5 du RMUE. La réponse à cette question suppose que l'on détermine au préalable le rôle de la liberté d'expression en droit des marques de l'Union.

#### *i. Le rôle de la liberté d'expression en droit des marques de l'Union :*

Si les textes de la directive de 1988 et du RMC de 1993 ne font aucune mention expresse de la liberté d'expression, le concept n'est pas étranger au droit des marques. La prohibition de l'enregistrement et de la monopolisation des marques descriptives ou génériques, la légalisation de la publicité comparative<sup>47</sup> sont autant de « gardiens » de la liberté d'expression<sup>48</sup>. Elle est donc initialement discutée par la jurisprudence avant d'être intégrée au texte par les amendements de 2016.

- *Une jurisprudence hésitante et divisée.*

La jurisprudence est restée longtemps divisée sur la question de la reconnaissance formelle par le droit des marques de l'Union de la liberté d'expression. Un courant, pour l'essentiel constitué de décisions des chambres de recours, a admis que la liberté de penser et de s'exprimer devait être considérée dans le cadre de la détermination du caractère offensant ou contraire à l'ordre public d'une marque<sup>49</sup>, alors que le courant majoritaire des jugements du Tribunal rejette l'idée que l'article 7, paragraphe 1, point f) du RMUE mette en cause la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que malgré le refus d'enregistrer la marque, la demanderesse à l'enregistrement demeure libre d'utiliser la marque en relation avec les produits et les services de son choix<sup>50</sup>.

En revanche, dans ses conclusions, lors de l'affaire l'Oréal, l'avocat général Jääskinen avait invité la Cour à interpréter le droit des marques de l'Union en tenant compte de la liberté d'expression :

« Dans la mesure où la protection juridique des marques réputées en tant que signes distinctifs est améliorée, il devient de plus en plus important de garantir qu'il ne soit pas indûment fait obstacle à la liberté d'expression concernant la parodie, l'expression artistique et la critique du

---

DEVICE OF A POLO PLAYER ON A HORSE (fig.) et al., pt. 60 (notre traduction).

<sup>45</sup> CJUE, 6 fév. 2014, aff. C-65/12, EU:C:2014:49, pt. 41.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pt. 45.

<sup>47</sup> Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JOCE L 376 du 27.12.2006, p. 21-27.

<sup>48</sup> M. Senftleben, « Free Signs and Free Use - How to Offer Room for Freedom of Expression within the Trademark System », in *Research Handbook on human rights and Intellectual property*, C. Geiger, ed., Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2015, p. 359.

<sup>49</sup> TUE, 20 sept. 2011, aff. T-232/10, Représentation du blason soviétique, EU:T:2011:498, pts. 68-71 ; OHMI, Gr.ch.rec., 6 juill. 2006, R 495/2005-G, *Screw You*, pt. 15 ; OHMI, ch.rec., 28 mai 2015, R 2889/2014-4, *Die Wanderhure*, pt. 12 ; OHMI, ch.rec., 2 sept. 2015, R 519/2015-4, *Jewish Monkeys*, pt. 16 ; OHMI, ch.rec., 14 déc. 2015, R 1627/2015-4, *Pica*, pt. 16 ; EUIPO, ch.rec., 28 juin 2017, R 2244/2016-2, *Brexit*, pts. 29, 34.

<sup>50</sup> TUE, 9 mars 2012, aff. T-417/10, *¡QUE BUENU YE ! HIJOPUTA*, EU:T:2012:120, pt. 26 ; TUE, 14 nov. 2013, T-54/13, *FICKEN LIQUORS*, EU:T:2013:593, pt. 44 ; TUE, 14 nov. 2013, T-52/13, *FICKEN*, EU:T:2013:596, pt. 40.

consommerisme, ainsi que la parodie des modes de vie relatifs au consommérisme »<sup>51</sup>.

Finalement, un arrêt récent de la Cour a mis un terme à ce flottement jurisprudentiel en concluant que le droit des marques de l'Union devait être interprété « de façon à garantir le plein respect des libertés et des droits fondamentaux, en particulier de la liberté d'expression »<sup>52</sup>.

- ***Une timide reconnaissance législative.***

En 2013, le parlement avait proposé de rajouter à la liste des exceptions au droit de la marque, l'utilisation « à des fins de parodie, d'expression artistique, de critique ou de commentaire »<sup>53</sup>. Cette proposition est restée lettre morte. Le législateur a toutefois inséré un considérant (le considérant 27 de la directive et le considérant 21 du RMUE), qui dispose que le règlement doit être interprété en tenant compte de la liberté d'expression :

« L'usage d'une marque fait par des tiers à des fins d'expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu'il est également conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. En outre, le présent règlement devrait être appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits fondamentaux, en particulier la liberté d'expression ».

Ces considérants appellent trois commentaires. Dans un premier temps, on notera que, contrairement à l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, qui crée une exception de parodie en droit d'auteur de l'Union, la directive, comme le RMUE ne recèle aucune exception de parodie. Dans un second temps, on rappellera qu'en droit de l'Union, les

considérants d'un règlement ou d'une directive n'ont pas de force contraignante et ne peuvent être invoqué pour déroger au texte ou encore « pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé »<sup>54</sup>. Enfin la notion « d'usages honnêtes » exclut selon la jurisprudence tout usage susceptible de dénigrer ou de discréditer la marque<sup>55</sup>. Or, par nature, la parodie est irrévérencieuse et ne répondrait pas aux lois du genre si elle se contentait d'encenser et de flatter. L'utilité des considérants 21 et 27 au débat sur la parodie de la marque demeure ainsi aussi fragile qu'incertaine.

- ii. ***La mise en « balance » de la liberté d'expression « commerciale » et du droit de propriété.***

L'article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à la propriété, dispose que :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les droits de propriété intellectuelle, y compris une demande d'enregistrement d'une marque, relève du champ d'application de l'article 1 du Protocole n°1<sup>56</sup>. La protection des droits de propriété intellectuelles est également spécifiquement visée par l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »)<sup>57</sup>.

La Cour a reconnu que « le droit fondamental de propriété, dont font partie les droits de propriété intellectuelle, [...] figure au rang

<sup>51</sup> Conclusions de l'avocat Général M. Niilo Jääskinen présentées le 9 déc. 2010, aff. C-324/09, *L'Oréal*, EU:C:2010:757, pt. 48.

<sup>52</sup> CJUE, 20 fév. 2020, aff. C-240/18, *Fack Ju Göhte*, EU:C:2020:118, pt. 56.

<sup>53</sup> Rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)), 12 fév. 2014, Amendement 29 a la Proposition de règlement, art. 12.

<sup>54</sup> CJCE, 2 avr. 2009, aff. C-134/08, *Hauptzollamt Bremen* EU:C:2009:229 pt. 16.

<sup>55</sup> CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, *Gillette*, EU:C:2005:177, pt. 44.

<sup>56</sup> CEDH, 11 janv. 2007, aff. N° 73049/01, *Anheuser-Busch*, pt. 78.

<sup>57</sup> « Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et des conditions prévues par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général ».

« des principes généraux du droit communautaire »<sup>58</sup>. Toutefois, ce droit n'est pas absolu<sup>59</sup> et doit être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté d'expression ou de la liberté d'entreprise, aménagé par l'article 16 de la Charte<sup>60</sup>.

Demeure alors la question de déterminer le centre de gravité de cet équilibre. Compte tenu de la portée limitée de ce notre propos, nous n'entrerons pas dans ce débat<sup>61</sup>. Nous nous contenterons de rappeler l'hypothèse que toutes les formes d'expression n'ont pas la même valeur, et puisqu'il s'agit de peser et soupeser le même poids. Il est vrai que la Cour de Strasbourg a rappelé à de nombreuses reprises que la nature commerciale de l'expression ne justifiait pas qu'elle soit exclue du champ d'application de l'article 10 de la Convention<sup>62</sup>. Mais dans le même souffle, elle a également indiqué :

« que le "discours" commercial en tant que tel n'est pas privé de la protection prévue au paragraphe 1 de l'article 10, [...] il doit en bénéficier dans une mesure moindre que l'expression d'idées « politiques », au sens le plus large, expression que les valeurs qui étayent la notion de liberté d'expression dans la Convention visent au premier chef ».

Cette distinction a été adoptée par la Cour de justice<sup>63</sup>. L'expression commerciale se trouve à la périphérie de la liberté d'expression et « les États contractants ont généralement une plus grande marge d'appréciation [...] dès lors qu'il s'agit de réglementer le discours commercial et publicitaire »<sup>64</sup>.

### iii. Liberté d'expression et « juste motif ».

Cette distinction entre « le cœur » et la périphérie de la liberté d'expression devrait guider l'arbitrage de ce conflit entre droit de propriété et liberté d'expression.

- **La parodie « commerciale », soutenant une cause ou participant au débat public et d'intérêt général.**

Dans l'affaire de la « carte postale violette » (« *Lila\_postkarte* »),



la Cour suprême allemande a donné préséance à la liberté d'expression artistique qui vise toute création reflétant « les impressions, l'expérience et le vécu de l'artiste »<sup>65</sup> ; ce qui inclut la réalisation d'une carte postale reproduisant la marque « Milka » et la couleur violette dans un contexte humoristique et satirique. Le raisonnement de la Cour s'articule autour des trois constats suivants : tout d'abord, la carte postale satirique nourrit le débat sur la marque et les moyens mis en œuvre pour assurer sa publicité, par ailleurs, la distribution de cette carte postale ne poursuit pas un but essentiellement commercial, et enfin, la marque n'est pas utilisée afin d'assurer la commercialisation d'un produit autrement invendable<sup>66</sup>.

Dans cette même veine, on évoquera un jugement rendu par le Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal de première instance) dans une affaire opposant un groupe d'extrême droite titulaire de la marque « Storch Heinar » des pulls, des t-shirts, des parapluies, des tasses reproduisant une version caricaturée de la marque au cours du litige. Le tribunal a jugé que l'utilisation de la marque se situe dans le contexte de la lutte contre le radicalisme

<sup>58</sup> CJCE, 29 janv. 2008, aff. C-275/06, *Promusicae*, EU:C:2008:54, pt. 62.

<sup>59</sup> CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-516/17, *Spiegel Online GmbH v Volker Beck*, EU:C:2019:625, pt. 56.

<sup>60</sup> *Ibid.*, pt. 58. CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10, *Scarlet Extended*, EU:C:2011:771, pt. 43.

<sup>61</sup> M. Hertig Randall, « Commercial Speech Under the European Convention on Human Rights: Subordinate or Equal? », (2006) 6 *Hum. Rights Law Review*. 53, 55-56.

<sup>62</sup> CEDH, 20 nov. 1989, aff. n° 10572/83, pt. 26; CEDH, 1 avr. 1994, aff. no. 15450/89, pt. 18.

<sup>63</sup> CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-516/17, *Spiegel Online GmbH c. Volker Beck*, EU:C:2019:625, pt. 58.

<sup>64</sup> CEDH, 30 janv. 2018, *Sekmadienis Ltd. c. Lituanie*, aff. no. 69317/14, pt. 73; voir égal. CEDH, 10 janv. 2013, *Ashby Donald c. France*,

<sup>65</sup> BGH, 3 fév. 2005, aff. I ZR 159/02pt. II.1.e.bb).

<sup>66</sup> *Idem*.

d'extrême droite allemand. La vente de ces produits ne s'inscrit pas dans une pure démarche commerciale mais constitue un support à la liberté d'expression politique<sup>67</sup>. L'utilisation de vêtements afin de véhiculer un message est une démarche particulièrement visible et, ce faisant, très efficace. Dans une affaire mettant en cause la marque « Viagra », la Cour suprême autrichienne a jugé que la parodie « commerciale » pouvait constituer un juste motif lorsque celle-ci s'inscrit dans un discours social ou qu'elle constitue une expression artistique<sup>68</sup>.

- **La parodie strictement « commerciale ».**

Lorsque la parodie s'insère dans une démarche strictement commerciale, c'est en vain que son auteur ou promoteur invoquera la notion de juste cause pour échapper au grief de contrefaçon. La marque n'est pas utilisée pour soutenir un discours social mais dans le seul but de profiter de l'aura de celle-ci afin d'attirer l'attention du consommateur sur les produits de l'auteur de la parodie. Le jeu de mot utilisé dans la marque reproduite ci-dessous n'apporte que peu de choses au débat d'idées. En revanche cette parodie aurait rapporté quelques 100 000 dollars par mois à son auteur<sup>69</sup>.



<sup>67</sup> LG Nürnberg-Fürth, 11 août 2010, aff. 3 O 5617/09, pt. 109.

<sup>68</sup> C. Suprême Autriche, 22 sept. 2009, at-17Ob15\_09v, pt. 4.

<sup>69</sup>

<https://www.denverpost.com/2010/04/13/lewis-how-the-north-face-became-the-north-farce/>, consulté le 28 juill. 2020.

Sur cette question, la jurisprudence de l'Union et des États membres est unanime : en raison de la nature strictement commerciale de la parodie, le droit de propriété du titulaire de la marque prévaut sur la liberté d'expression du parodiste. Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel de Paris, saisie d'une action en contrefaçon par la société Pernod Ricard, a jugé que la liberté d'expression ne constituait pas un juste motif, compte tenu de l'utilisation de la parodie dans le cours de la vie des affaires et non à des fins militantes ou dans un but d'intérêt général<sup>70</sup>. C'est également en raison de la poursuite d'un but strictement commercial que le Tribunal de Milan a rejeté la défense de « parodie dans une affaire concernant la marque « Kappa »<sup>71</sup>. En Allemagne, la Cour d'appel de Hambourg (Oberlandes Gericht Hamburg) a jugé que la reproduction du signe « eiPott » qui signifie littéralement « pot à œuf » sur des coquetiers, constitue un jeu de mot humoristique. En revanche, ce trait d'humour ne vise d'aucune manière la société Appel ou ses produits, et ne saurait donc justifier que l'on écarte le droit à la marque. Au Royaume Uni, dans une affaire concernant la marque « Mr Miss World » désignant un concours de beauté réservé aux travestis et transsexuel, le titulaire parodiant la marque « Miss World » identifiant le célèbre concours international de beauté, la Cour précise :

« Qu'en l'absence d'un signe qui évoque une histoire politique, fait valoir un point de vue politique ou identifie une question d'importance publique, il est difficile de soutenir l'idée que l'utilisation d'une marque puisse en soi relever de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention »<sup>72</sup>.

## Conclusion

Notre propos avait pour objectif de déterminer s'il existait depuis 2016 en droit

<sup>70</sup> CA Paris, Pôle 5 - Ch. 2, 11 dec. 2015, aff. RG n° 14/23109, p. 7.

<sup>71</sup> Tribunale di Milano, section XIV, 10 janv. 2020, aff. RG n. 50270/2019, p.3; v. égal. Tribunal de Rome, XVII section civile, 18 janv. 2019, aff. n° 20190118, p. 3.

<sup>72</sup> *Miss World Ltd. vs. Chanel Four television Corporation*, [2007] EWHC 982 (Pat), pt. 47 (notre traduction).

des marques de l'Union une exception de parodie. Au risque de chagriner certains, la réponse est non. L'exception affranchi un acte qui a priori relève du droit exclusif. A ce titre, les utilisations qui ne sont pas accomplies dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services ou qui ne constitue pas un usage a titre de marque ne relèvent pas de l'exception. L'usage de la marque à des fins militantes ou artistiques échappe au monopole de l'auteur et ne peut donc être qualifié d'exception. Lorsque qu'au contraire

l'usage se situe dans le cours des affaires et est motivé par de simples considérations mercantiles, il n'existe pas de droit à la parodie. Une éventuelle oblitération de la marque au nom de la liberté d'expression doit être évalué au cas par cas selon les principes propres a la matière et les faits de l'espèce. Il ne s'agit de censurer. Mais le droit des marques ne devrait pas être asservi à la liberté d'expression.

**S.M.**



# L'évolution de la protection des signes de qualité en Europe

Caroline LE GOFFIC

*Professeur, Université de Lille*

*Membre associé du laboratoire de recherche du CEIPI*

## Introduction

Le droit européen, qu'il s'agisse de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ou des réformes législatives récentes, est marqué par un très net renforcement de la protection des signes de qualité. En quoi consistent précisément ces signes ?

Appelés « signes d'identification de la qualité et de l'origine » par le législateur français dans le Code rural et de la pêche maritime<sup>1</sup>, ces signes sont constitués par :

- les indications géographiques, que l'on peut définir comme des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée à cette origine géographique<sup>2</sup>. Ces indications géographiques se subdivisent en deux grandes catégories, à savoir, d'une part, les appellations d'origine (appellations d'origine protégée ou AOP agroalimentaires ou viticoles en droit de

l'Union européenne<sup>3</sup>) et, d'autre part, les « indications géographiques » au sens strict (indications géographiques protégées ou IGP agroalimentaires ou viticoles<sup>4</sup> et indications géographiques de spiritueux en droit de l'Union européenne<sup>5</sup>) ;

- les spécialités traditionnelles garanties (STG), régies par le droit de l'Union européenne<sup>6</sup>, définies comme dénominations. Elles décrivent un produit ou une denrée alimentaire spécifique qui résulte d'un mode de production, d'une transformation ou d'une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire, ou qui est produit à partir de matières premières ou d'ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés (par exemple, « moule de Bouchot » ou « *jamón serrano* ») ; et

<sup>1</sup> C. rur. art., art. L. 640-2.

<sup>2</sup> Définition posée par l'art. 22 § 1<sup>er</sup> de l'accord ADPIC.

<sup>3</sup> V. règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 nov. 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JOUE n° L 343, 14 déc. 2012, p.1 ; et règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, JO 2013, L 347, p. 671.

<sup>4</sup> V. Règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 nov. 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JOUE n° L 343, 14 déc. 2012, p.1 ; et Règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013,

portant organisation commune des marchés des produits agricoles, JO 2013, L 347, p. 671.

<sup>5</sup> V. Règlement n° (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, JOUE L 130 du 17 mai 2019, p. 1.

<sup>6</sup> V. Règlement n° 1151/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 21 nov. 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, préc.

- la mention « agriculture biologique »<sup>7</sup>, régie par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007<sup>8</sup>.

À ces signes, il convient d'ajouter les mentions traditionnelles pour les vins, régies par le règlement n°1308/2013<sup>9</sup>. Il s'agit de mentions employées dans un État membre de l'Union européenne, soit pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée (par exemple, « appellation d'origine contrôlée » en France), soit pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée (par exemple, « château » ou « clos »).

La directive d'harmonisation du droit des marques de 2015, ainsi que le nouveau règlement sur la marque de l'Union européenne de 2017<sup>10</sup> ont sensiblement renforcé la protection de certains de ces signes distinctifs vis-à-vis des marques : les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties et les mentions traditionnelles pour les vins. Ce renforcement se traduit, d'une part, par l'inclusion de ces signes parmi les motifs absolus de refus d'enregistrement des marques (**I**). Il se traduit également, d'autre part, par la consécration des indications géographiques en tant que motif relatif de refus (**II**). En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'indications géographiques contribue également à renforcer la protection de ces signes (**III**).

## **I. L'inclusion des indications géographiques, STG et mentions traditionnelles pour les vins parmi les motifs absolus de refus**

Un rappel de l'état du droit antérieur en la matière (**A**) permet de saisir toute la portée des changements induits par la directive de 2015 (**B**).

### **A. Le droit antérieur**

Dans la précédente directive d'harmonisation du droit des marques<sup>11</sup>, les signes d'identification de la qualité et de l'origine n'apparaissaient pas, en tant que tels, parmi les motifs absolus de refus. On y trouvait seulement deux dispositions qui pouvaient indirectement le cas échéant, permettre le refus d'enregistrement ou l'annulation d'une marque portant atteinte à une indication géographique. Il s'agissait, d'une part, de l'article 3, §1, (g), qui prohibait l'enregistrement de marques : « de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». D'autre part, l'article 3, § 2, (a), permettait également aux États membres de refuser l'enregistrement de marques « dont l'usage peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques ».

Ces deux motifs généraux de refus ont été repris dans la nouvelle directive de 2015, aux articles 4, § 1er, (g) – (motif obligatoire concernant les signes déceptifs) – et 4, § 3, (a) – motif facultatif concernant les marques dont l'usage peut être interdit).

Si rien n'a donc changé concernant ces motifs généraux de refus, en revanche, la directive de 2015 a entraîné un très net renforcement de la protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine par l'ajout, parmi les

<sup>7</sup> Code rural et de la pêche maritime, art. L. 641-13.

<sup>8</sup> JOUE n° L 189 du 28 juin 2007, p. 1.

<sup>9</sup> Art. 112 du règlement n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, JO 2013, L 347, p. 671.

<sup>10</sup> Règlement n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, JOUE n° L 154 du 16 juin 2017, p. 1.

<sup>11</sup> Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, JOUE L 299 du 8 nov. 2015, p. 25.

motifs absolus de refus, de motifs visant spécifiquement ces signes.

## B. La directive de 2015

Antérieurement, on l'a indiqué, la directive de 2008 était muette sur ces signes au titre des motifs absolus.

La directive d'harmonisation du droit des marques de 2015 affiche clairement l'objectif de : « garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union ».

Cela implique de reprendre dans la directive « les mêmes dispositions relatives aux indications géographiques que le règlement (CE) no 207/2009 » (règlement relatif à la marque communautaire, remplacé en 2015, qui comportait en son article 7 § 1er (k), une disposition visant les AOP-IGP agroalimentaires en sus des vins et spiritueux). En d'autres termes, la directive affiche la nécessité de faire entrer parmi les motifs absolus de refus toutes les indications géographiques. Elle met ainsi fin à la différenciation de traitement parmi ces signes, et opte pour une approche transversale bien plus satisfaisante. Ainsi, l'article 4, §1er, de la directive de 2015 vise dans son point (i) : « les marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou du droit national de l'État membre concerné, ou d'accords internationaux auxquels l'Union ou l'État membre concerné est partie, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques ».

La question de l'utilité de la référence aux droits nationaux des États membres semblait pouvoir se poser à la lecture des arrêts

précités de la Cour de justice de l'Union européenne<sup>12</sup>, posant le principe de l'exclusivité du système de protection européen des indications géographiques. L'analyse révèle toutefois que, hors des hypothèses exceptionnelles de maintien temporaire des protections nationales, des dénominations géographiques peuvent être protégées par des législations nationales. Il s'agit des dénominations qui échappent au champ d'application des règlements sur les AOP-IGP, à savoir :

- les « indications de provenance géographique simple », c'est-à-dire des dénominations pour lesquelles il n'existe pas de lien direct entre, d'une part, une qualité déterminée – la réputation ou une autre caractéristique du produit – et, d'autre part, son origine géographique spécifique<sup>13</sup> ; ainsi que
- les indications géographiques pour des produits industriels, artisanaux et manufacturés, pour lesquels aucun régime européen n'existe, mais que certaines législations nationales protègent, comme c'est le cas en France.

Cette évolution appelle deux remarques.

En premier lieu, la consécration des indications géographiques en tant que motif absolu de refus traduit la faveur extrême dont ces signes bénéficient de la part du législateur. Contrairement aux marques, qui ne constituent que des motifs relatifs de refus, les indications géographiques ont un aspect d'ordre public. Cela est conforme à la position traditionnelle des juges français, qui ont, à plusieurs reprises, affirmé que les appellations d'origine bénéficient d'un statut d'ordre public<sup>14</sup>, et sont allés, sur ce fondement, jusqu'à faire prévaloir un certain nombre d'appellations d'origine sur des marques, y compris antérieures<sup>15</sup>. Si ces

<sup>12</sup> Cf. *supra*, note 19.

<sup>13</sup> CJCE, 7 nov. 2000, aff. C-312/98, *Warsteiner Brauerei*, pt 54. – CJCE, 18 nov. 2003, aff. C-216/01, *Budejovický Budvar*, LPA 22 févr. 2005, n° 37, p. 4, chron. F. Jault et C. Brière - CJCE, 8 sept. 2009, aff. C-478/07, *Budejovický Budvar*, JCP E 2009, II, 1920, note F. Picod ; *Europe* 2009, comm. 408, A.-L. Mosbrucker.

<sup>14</sup> Cass. com., 9 nov. 1981, *Bull. civ.* 1981, IV, n° 386 ; Ann. propr. ind. 1982, p. 118 ; JCP G 1982, II, 19797, note G. Bonet, "Cru du Fort-Médoc". – Cass. com., 1er déc. 1987, JCP G 1988, II, 21081, obs. É. Agostini,

« Romanée-Conti » – Cass. com., 26 oct. 1993, D. 1995, p. 58, note É. Agostini ; *RIPIA* 1993, p. 289 ; *PIBD* 1994, n° 559, III, p. 59 ; *RTD com.* 1994, p. 269, obs. A. Chavanne, « Fourme d'Ambert ».

<sup>15</sup> Cass. com., 1er déc. 1987, JCP G 1988, II, 21081, obs. É. Agostini, « Romanée-Conti » ; CA Paris, 12 sept. 2001, D. 2002, p. 1894, note N. Olszak ; *PIBD* 2002, n° 735, III, p. 57 ; *Propr. industr.* 2002, comm. 38, obs. J. Schmidt-Szalewski, pourvoi rejeté par Cass. com., 18 févr. 2004, *PIBD* 2004, n° 787, III, p. 331 ; *Propr. industr.* 2004, comm. 52, obs. P. Tréfigny.

annulations de marques antérieures ne sont plus d'actualité, en application des règlements européens sur les indications géographiques – qui prévoient, dans toute la mesure du possible, une coexistence entre marques antérieures et indications géographiques postérieures –, l'idée d'une supériorité des indications géographiques sur les marques demeure, à travers cette consécration, une première en tant que motif absolu de refus.

En second lieu, l'article 4, § 1er, (i), de la directive de 2015 renvoie aux dispositions applicables à la protection des indications géographiques (règlements européens pour les AOP-IGP-IG, Code de la propriété intellectuelle pour les IGPIA, Code rural pour les AOC), et devra donc être utilisé en combinaison avec ces derniers. Il sera ainsi nécessaire de s'appuyer sur des dispositions prévoyant expressément le refus de marques ; or, en droit de l'Union, s'agissant des produits agroalimentaires et des vins, cela n'est prévu que dans le cas où les marques concernent des produits similaires à ceux désignés par les indications géographiques, autrement dit, dans les limites du domaine de spécialité des indications géographiques<sup>16</sup>. À cet égard, un auteur<sup>17</sup> a souligné le risque – paradoxal – de réduction de la portée de la protection des indications géographiques.

Dès lors, se pose la question de l'articulation de ce motif de refus avec le motif général visant les marques dont « l'usage est légalement interdit ». Le premier, *lex specialis*, exclura-t-il l'application du second aux indications géographiques ?<sup>18</sup> Les tribunaux auront la charge de le déterminer.

Les indications géographiques ne sont pas les seuls signes d'identification de la qualité et de l'origine à être consacrés en tant que motif absolu de refus. La directive de 2015 affirme clairement l'objectif de : « faire en sorte que le champ d'application des motifs absolus soit également étendu aux mentions

traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties ».

C'est ainsi que son article 4 § 1er prévoit le refus d'enregistrement ou l'annulation, respectivement, des :

- « marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des mentions traditionnelles pour les vins » (point j)) et des :
- « marques exclues de l'enregistrement en application de la législation de l'Union ou d'accords internationaux auxquels l'Union est partie qui prévoient la protection des spécialités traditionnelles garanties » (point k)).

Les observations formulées ci-dessus à propos de l'enregistrement (par opposition à l'usage) de marques portant atteinte à des indications géographiques sont applicables, *mutatis mutandis*, aux STG et mentions traditionnelles pour les vins<sup>19</sup>.

Indépendamment de leur consécration en tant que motif absolu de refus, les indications géographiques sont également confortées en tant que motif relatif de refus à l'enregistrement de marques.

## II. La consécration des indications géographiques en tant que motif relatif de refus

Comme s'agissant des motifs absolus, un rappel de l'état du droit antérieur en la matière (A) permet de saisir la portée – ici nettement moindre – des changements induits par la directive de 2015 (B).

### A. Le droit antérieur

La directive de 2008 ne comportait aucun motif relatif de refus visant spécifiquement les indications géographiques. La seule

<sup>16</sup> Art. 14 § 1<sup>er</sup> du règlement n° 1151/2012 ; art. 102 § 1<sup>er</sup> du règlement n° 1308/2013 ; à l'inverse, l'art. 36 § 1<sup>er</sup> du règlement n° 2019/787 fait référence aux marques dont l'usage est interdit.

<sup>17</sup> B. Fontaine, « Les indications géographiques et autres signes officiels de qualité et d'origine, dans le

projet français de transposition de la Directive « marques » », *RFPI* 2019, n° 8, p. 77.

<sup>18</sup> En ce sens, B. Fontaine, art. préc.

<sup>19</sup> V. notamment l'affaire « Caudalie », mettant en jeu les marques « Premier cru » et « Soir premier grand cru » : CA Paris, 29 mai 2018, *Dalloz IP/IT*, 2018, p. 503, obs. C. Maréchal.

disposition éventuellement applicable à une indication géographique antérieure avec laquelle un dépôt de marque entrainait en conflit était son article 4 § 4 (b), qui prévoyait que les États membres pouvaient décider qu' : «une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle lorsque, et dans la mesure où des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ».

Une disposition similaire visant les « signes antérieurs dont la portée n'est pas seulement locale » figurant dans le règlement sur la marque communautaire avait d'ailleurs été appliquée à une appellation d'origine<sup>20</sup>. La difficulté était qu'il était nécessaire de prouver que l'indication géographique avait cette portée plus que locale.

## B. La directive de 2015

La directive d'harmonisation du droit des marques affiche un objectif de protection renforcée des indications géographiques. Il est remarquable que les indications géographiques soient le seul droit à faire à la fois l'objet d'une protection à titre de motif absolu et à titre de motif relatif. Le règlement de 2015 sur la marque de l'Union européenne<sup>21</sup> indiquait à cet égard dans son onzième considérant qu' : « afin de maintenir la forte protection des droits associée aux

appellations d'origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l'Union et au niveau national, il est nécessaire de préciser que ces droits permettent à toute personne autorisée en vertu du droit pertinent de s'opposer à une demande postérieure d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que ces droits constituent ou non également des motifs de refus devant être pris en considération d'office par l'examineur ».

En d'autres termes, sans préjudice du motif absolu, la reconnaissance des indications géographiques comme droit antérieur susceptible d'invalider l'enregistrement d'une marque s'explique par la volonté du législateur de créer un droit d'opposition sur la base d'une indication géographique.

La directive de 2015 prévoit ainsi, dans son article 5, § 3, (c), qu' « une marque est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, lorsque et dans la mesure où, en application de la législation de l'Union ou du droit de l'État membre concerné qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques :

- i) une demande d'appellation d'origine ou d'indication géographique avait déjà été introduite conformément à la législation de l'Union ou au droit de l'État membre concerné avant la date de la demande d'enregistrement de la marque ou avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande, sous réserve d'un enregistrement ultérieur ;
- ii) Cette appellation d'origine ou cette indication géographique confère à la

<sup>20</sup> TPICE, 16 déc. 2008, aff. jtes T-225/06, T-255/06, T-257/06 et T-309/06, *Budejovický Budvar, národní podnik c. OHMI*, *Propr. industr.* 2009, étude 10, note C. Le Goffic. – V. B. Fontaine, « La défense des indications géographiques protégées à titre de signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, dans le système de la marque de l'Union européenne », *Propr. industr.* 2009, étude 20. – V. également, OHMI, div. opp., 31 janv. 2012, n° B 1 545 956, *CIVC c. D. Shlomo, RD rur.* 2013, chron. 2, n° 28, obs. J.-M. Bahans ; TUE, 18 septembre 2015, aff. T-387/13, *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)*, *Propr. intell.* 2016, n° 60, p. 381, obs. C. Le Goffic ; cf. B. Fontaine,

« L'indisponibilité résultant d'un conflit avec une indication géographique », *Europe* 2016, étude 2.

<sup>21</sup> 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 et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), JOUE n° 341 du 24 déc. 2015, p. 1.

personne autorisée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent le droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure ».

Ce texte invite ainsi à se référer aux règlements européens ou aux dispositions nationales relatifs à la portée de la protection des indications géographiques. Tout comme s'agissant des motifs absolus, le législateur procède donc par renvoi. La différence est qu'ici, il n'est plus nécessaire que les textes relatifs aux indications géographiques prévoient expressément le droit d'interdire l'enregistrement d'une marque. Il faut seulement qu'ils permettent de s'opposer à l'utilisation de la marque. De ce point de vue, la portée de la protection conférée aux indications géographiques est plus grande ici, car sont incluses les hypothèses d'atteintes par des marques déposées dans un autre domaine de spécialité.

En invitant les juges à se référer aux règlements européens et dispositions nationales applicables en matière d'indications géographiques, la directive de 2015 présente l'avantage d'opérer une superposition des hypothèses d'atteintes aux indications géographiques avec le motif de refus ou de nullité.

D'un point de vue procédural, la consécration des indications géographiques parmi les motifs relatifs de refus à l'enregistrement de marques a pour conséquence de fonder un droit d'opposition fondé sur ces signes.

Ainsi le législateur européen a-t-il mis en place une protection nettement renforcée des indications géographiques ainsi que des spécialités traditionnelles garanties et mentions traditionnelles pour les vins.

Ce renforcement trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice en matière d'indications géographiques, et plus particulièrement à propos de la notion d'évocation.

<sup>22</sup> Art. 13 du règlement n° 1151/2012 ; art. 103 du règlement n° 1308/2013 ; art. 21 § 2 du règlement n° 2019/787.

<sup>23</sup> CJUE, 4 mars 1999, *Cambozola*, aff. C-87 /97, *PIBD* 1999, 678, III, 271 pt. 18. ; CJUE, 21 janvier 2016, aff.

### III. La jurisprudence de la CJUE concernant l'évocation d'indications géographiques

En vertu des dispositions applicables des trois règlements européens<sup>22</sup> relatifs aux indications géographiques, une marque déposée encourra un motif de refus ou d'annulation dès lors que son usage constituera :

« a) une utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ;

b) une usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients ;

c) toute autre indication fautive ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;

d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ».

La notion d'évocation a fait l'objet d'une abondante jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne<sup>23</sup>. Au fil des arrêts, la Cour a étendu le périmètre de

C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus* ; CJUE, 7 juin 2018, aff. C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*.

l'évocation, accroissant d'autant la protection des indications géographiques.

En effet, dans un premier temps, la Cour a indiqué que l'évocation est constituée dès lors que le consommateur est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l'indication géographique protégée, même en l'absence de tout risque de confusion<sup>24</sup>. Ainsi, l'évocation se distingue de la notion d'imitation, connue en droit des marques, qui suppose la preuve d'un risque de confusion.

Dans les affaires concernées, l'évocation était constituée par des signes verbaux qui présentaient toutefois une certaine proximité visuelle et phonétique avec l'indication géographique (« *Cambozola* », évocation de « *Gorgonzola* », et « *Verlados* », évocation de « *Calvados* »).

Puis, dans un deuxième temps, la Cour a étendu la notion d'évocation à des signes verbaux dépourvus de proximité visuelle ou phonétique avec l'indication géographique<sup>25</sup>. Elle a ainsi considéré qu'une mention telle que « *Glen Buchenbach* » était susceptible d'évoquer l'IGP « *Scotch Whisky* » si le consommateur moyen était amené à avoir directement à l'esprit, comme référence, la marchandise bénéficiant de l'indication géographique. Selon la Cour, « l'incorporation partielle d'une indication géographique protégée dans le signe litigieux ne constitue pas une condition impérative pour faire application de l'article 16, sous b), du règlement no 110/2008 », pas davantage que « l'identification d'une parenté phonétique et visuelle de la dénomination litigieuse avec l'indication géographique ».

L'essentiel réside dans le lien qu'établit le consommateur entre l'indication géographique et le terme litigieux, quel qu'il soit. Cette interprétation se justifie si l'on considère la nécessité de donner un véritable effet utile à tous les éléments de l'article 16 du règlement n° 110/2008. Il est également vrai que l'on peut évoquer quelque chose sans nécessairement reprendre ou imiter le nom de cette chose. L'évocation est un phénomène avant tout intellectuel, ce qui explique l'insistance de la Cour sur la « proximité

conceptuelle », critère dont il convient de tenir compte à l'instar des éventuelles ressemblances visuelles et phonétiques.

Enfin, dans un troisième temps, la Cour a procédé à une nouvelle extension, par un arrêt « *Queso Manchego* » rendu le 2 mai 2019<sup>26</sup>. Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question suivante :

« L'évocation de l'[AOP] doit-elle nécessairement se produire par l'emploi de dénominations qui présentent une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle avec l'[AOP] ou peut-elle se produire par l'emploi de signes figuratifs évoquant l'[AOP] ? ».

La question était jusque-là inédite. En effet, dans les arrêts précédents, toutes les mentions potentiellement qualifiables d'évocation étaient verbales.

Pour répondre à la question, la Cour de justice de l'Union européenne se réfère à l'objectif poursuivi par le règlement n°1151/2012, qui doit guider son interprétation. Cet objectif est d'assurer que le consommateur dispose d'une information claire, brève et crédible le renseignant de façon précise sur l'origine du produit. Or, selon la Cour, un tel objectif est d'autant mieux assuré lorsque la dénomination enregistrée ne peut faire l'objet d'une évocation, au sens de l'article 13, paragraphe 1, sous (b), de ce règlement, au moyen de signes figuratifs. Au soutien de cette réponse positive, la Cour indique également que le critère déterminant pour établir si un élément évoque la dénomination enregistrée est celui de savoir si cet élément est susceptible de rappeler directement à l'esprit du consommateur, comme image de référence, le produit bénéficiant de cette dénomination. Elle en conclut que dès lors, il ne peut être, par principe, exclu que des signes figuratifs soient aptes à rappeler directement à l'esprit du consommateur, comme image de référence, les produits bénéficiant d'une dénomination enregistrée en raison de leur proximité conceptuelle avec une telle dénomination.

Cette réponse s'inscrit parfaitement dans l'interprétation de plus en plus extensive que

<sup>24</sup> Arrêts *Cambozola* et *Viiniverla*, préc.

<sup>25</sup> Arrêt *Scotch Whisky*, préc.

<sup>26</sup> CJUE, 2 mai 2019, *Queso Manchego*, aff. C-614/17.

fait la Cour de justice de l'Union européenne de la notion d'interprétation d'une indication géographique. Cantonnée dans un premier temps à une reprise ou une incorporation de la dénomination protégée, l'évocation s'est ensuite élargie à d'autres mentions verbales sans proximité phonétique ou visuelle. L'élément conceptuel prenant une place prépondérante, il n'est que logique que des signes figuratifs puissent, à leur tour, constituer l'évocation d'une indication géographique. En dernier lieu, la Cour de justice a par ailleurs reconnu que

l'« évocation » n'exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d'une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires<sup>27</sup>.

Ainsi la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne marque-t-elle clairement sa volonté d'une protection maximale des indications géographiques, rejoignant en cela la position du législateur européen.

**C. Le G.**

---

<sup>27</sup> CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-783/19, *Comité interprofessionnel du Champagne*.

# La réforme du droit des marques en France : aspects du droit substantiel

Valérie DOREY

*Conseil en propriété industrielle, Cabinet Tmark*

Christophe PELÈSE

*Conseil en propriété industrielle, Cabinet EGYF,  
Co-président de la commission « Marques et indications géographiques » de la CNCP*

## Introduction

Le projet intitulé « paquet marques » a été proposé par la Commission Européenne le 27 mars 2013 et adopté formellement en décembre 2015.

Le nouveau Règlement de la marque de l'Union Européenne (RMUE), issu de ce paquet, est entré en vigueur le 1er octobre 2017. Les États membres devaient de leur côté transposer la Directive 2015/2436, également issue de ce paquet, avant le 14 janvier 2019, mais bénéficiaient d'un délai au 14 janvier 2023, soit 5 ans après, concernant la transposition des procédures en nullité et en déchéance.

En France, l'Ordonnance du 13 novembre 2019, 2019-1169, en application de la Directive 2015/2436 précitée, a transposé le paquet marques et a été publiée au Journal Officiel du 14 novembre 2019, ainsi que le Décret d'application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services. Cette Ordonnance est entrée en vigueur le 11 décembre 2019.

Nous aborderons les points majeurs modifiant le droit substantiel, au premier rang desquels, la modification de la définition de la marque.

## I. La modification de la définition de la marque par la suppression de l'exigence de représentation graphique

La réforme assouplit l'exigence de représentation du signe visé par la marque, selon les dispositions de l'article L. 711-1 du

Code de la propriété intellectuelle (CPI). Ainsi, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique » devient :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire ».

Cette modification va donc permettre l'enregistrement de marques d'autres types, telles que des marques sonores, multimédias ou animées. Au niveau européen, l'exigence de représentation graphique avait été supprimée depuis le 1er octobre 2017, de sorte que nous avons davantage d'exemples pour en illustrer les conséquences.

La représentation dans les registres doit désormais être claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective, ce qui est une confirmation de la pratique jurisprudentielle établie de longue date. Il en résulte un système en vertu duquel ce que l'on voit est ce que l'on obtient (« *what you see is what you get* »), dont le but est de rendre les inscriptions dans le registre des MUE plus claires, plus accessibles et plus aisées à rechercher.

L'article 3 du Règlement d'exécution sur la marque de l'Union européenne (REMUE) énonce des règles et exigences spécifiques en

matière de représentation de certains types de marques les plus populaires, y compris certaines exigences techniques, conformément à la nature et aux caractéristiques spécifiques de la marque en question, qui sont exposées dans le tableau reproduit en *Annexe 1*.

Il est intéressant de relever que par application du principe « *what you see is what you get* », la description du signe déposé n'est pas requise ou est devenue facultative pour les cas où elle était auparavant obligatoire.

L'une des premières marques multimédia déposée à l'EUIPO (Marque multimédia N°17282203 déposée le 1er octobre 2017), est constituée d'un extrait de jeu vidéo montrant un violent combat de sniper. Cette demande n'est toujours pas enregistrée par l'Office, ce qui n'est pas étonnant car le fait que son contenu constitue une marque est clairement discutable.

Plusieurs marques sonores européennes ont été enregistrées :

Ainsi, la marque « BARÇA », N° 017700361 du 17 janvier 2018 au nom du FC Barcelone, est constituée d'une voix d'homme prononçant ce nom. La question se posera de la vérification de la disponibilité de ces signes et de leur opposabilité. En effet, nous n'avons à ce stade aucune retranscription des marques sonores sur les rapports de recherche des marques dénominatives. De même, pourrions-nous facilement faire opposition à l'enregistrement d'une marque sonore lorsque nous avons une marque dénomminative équivalente ?

Mentionnons également la marque sonore « AD » N°18008723 du 10 janvier 2019, au nom de AUTODISTRIBUTION, enregistrée le 28 juin 2019. La marque, constituée uniquement du son « TA-DAM » (pardonnez la transcription) de NETFLIX, n'ayant pas été enregistrée, elle a été redéposée avec une évolution de l'identité visuelle (Le N rouge qui se dessine progressivement sur l'écran accompagné du son susmentionné) et a, cette fois, été acceptée à l'enregistrement (marque N°18140429). Le son de NETFLIX était-il trop court pour constituer une marque ? Il est en tout cas très reconnaissable.

L'appréciation de l'EUIPO est encore difficile à définir même si le programme de

convergence sur les nouveaux types de marques va certainement nous aider dans nos interprétations.

A l'INPI, une marque sonore N° 4610154 a été déposée le 26 décembre 2019 en classe 9. Elle est décrite par son titulaire selon ces termes : « Or-ion est un son qui élève le taux vibratoire de toute matière et il est un harmoniseur énergétique ». Il s'agit d'un son de vibration difficile à définir et qui n'est d'ailleurs toujours pas enregistré à ce jour.

Une autre modification importante tient à la réécriture du chapitre V du titre 1er du livre VII du CPI relatif aux marques collectives et consacre deux types de marques, les marques de garantie et les marques collectives.

## II. La réécriture des marques collectives

### A. La marque de garantie (marque de certification dans le droit de l'UE) (art. L. 715-1 à L. 715-5 CPI ; anciennement marque « collective de certification » en droit français)

Ce type de marque vise une marque : « ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou de prestation, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques sont garantis ».

#### Exemple 1 :



la marque « re panettone » N° 017279721, du 1er octobre 2017, dont le règlement d'usage contient des prescriptions sur la qualité des levures ou du levain employés. La vignette doit être appliquée sur les produits certifiés.

Exemple 2 :



la marque N° 017961474, du 26 septembre 2018, déposée par l'Union européenne (représentée par la Commission) pour identifier les produits respectant le règlement U.E. 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.

**B. La marque collective (art. L. 715-6 à L. 715-10 CPI)**

Ce type de marque vise une marque : « ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage ».

Exemple : la marque de l'Union européenne N° 016695611, du 11 mai 2017, déposée par l'association « Produit en Bretagne » pour valoriser l'acte d'achat et le produit fabriqué en Bretagne.



Que ce soit pour la marque de garantie, ou pour la marque collective, le dépôt doit être accompagné d'un règlement d'usage dans un délai de deux ans.

Vous trouverez en *Annexe 2* un tableau récapitulatif des exigences de chaque type de marque.

De leur côté, la marque notoire et la marque de renommée ont quant à elles connu également quelques évolutions.

**III. Les évolutions de la marque notoire et la marque de renommée**

**A. La marque notoire (art. L. 713-5 CPI)**

La marque « notoire », telle que définie à l'article 6 *bis* de la Convention de Paris, s'entend d'une marque qui peut jouir d'une protection, quand bien même elle ne fait pas l'objet d'un enregistrement, et ce par dérogation au principe général selon lequel le droit de marque s'acquiert par un dépôt.

La création d'un régime de protection spécifique, distinct de celui de la marque renommée, permet la mise en conformité de la France avec ses engagements internationaux, et notamment avec l'article 6 bis de l'Accord de Paris et l'article 16 des accords ADPIC.

Le code prévoit désormais une sanction au titre de la responsabilité civile (art. L. 713-5 CPI).

Il a intégré les agissements parasitaires, proposés par la doctrine française et reçus par la jurisprudence, en les affranchissant de la démonstration du préjudice exigée par la responsabilité civile.

**B. La marque renommée (art. L. 713-3 CPI)**

Son usage est désormais sanctionné au titre de la contrefaçon sous certaines conditions, et non plus au titre de la responsabilité délictuelle.

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou lui porte préjudice. »

Certaines modifications ont été apportées à la transmission des droits et les motifs absolus et relatifs ont également évolués.

## IV. Les modifications apportées à la transmission des droits et aux motifs de refus

### A. La transmission des droits (art. L. 714-1 CPI)

L'ordonnance consacre le dispositif suivant :

- Sauf convention contraire, la transmission totale de l'entreprise – y compris en application d'une obligation contractuelle –, emporte la transmission des droits attachés à la marque ;
- La transmission est écartée si cela ressort clairement des circonstances du transfert.

En pratique, cela permet de régler simplement le sort des marques dont la cession expresse aurait été omise lors de la transmission de l'entreprise.

### B. Les motifs absolus

Conformément à la directive, l'article L. 711-2 CPI énonce les motifs absolus de refus d'une demande d'enregistrement ou de nullité de la marque, qui intègre désormais dans la liste des exclusions les dénominations des obtentions végétales, les appellations d'origine, les indications géographiques et les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialisations traditionnelles garanties :

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls :

- 1° Un signe qui ne peut pas constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
- 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
- 3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications ne pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
- 4° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention du résultat technique ou qui confère à ce produit sa valeur substantielle ;

6° Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 *ter* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;

7° Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9° Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialisations traditionnelles garanties ;

10° Une marque constituant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels de la même espèce et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;

11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait. »

### C. Les motifs relatifs

L'article L. 711-3 CPI énonce quant à lui les motifs relatifs de refus d'une demande d'enregistrement ou de nullité de la marque. Il s'agit d'une des modifications majeures puisque sont introduits de nouveaux motifs qui ouvrent la procédure d'opposition à de nouvelles bases.

Ces procédures administratives, plus rapides et moins coûteuses que les procédures judiciaires vont permettre une résolution rapide des litiges les plus simples. Les décisions de l'INPI sur ces nouveaux motifs sont dès lors très attendues par les professionnels.

« Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1°. Une marque antérieure :

a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;

2°. Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ; **[Nouvelle Base d'opposition]**

3°. Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; **[Nouvelle Base d'opposition]**

4°. Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; **[Nouvelle Base d'opposition]**

5°. Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ; **[Nouvelle Base d'opposition]**

6°. Des droits d'auteur ;

7°. Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

8°. Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;

9°. Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale **[Nouvelle Base d'opposition]**

10°. Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. **[Nouvelle Base d'opposition]**

Une marque antérieure au sens du 1° du I s'entend :

1°. D'une marque française enregistrée, d'une marque de l'Union européenne ou d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet en France ;

2°. D'une demande d'enregistrement d'une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;

3°. D'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 *bis* de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

L'antériorité d'une marque enregistrée s'apprécie au regard de la date de la demande d'enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l'ancienneté valablement revendiquée par une marque de l'Union européenne au sens de l'article L. 717-6 CPI.

Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque dont l'enregistrement a été demandé par l'agent ou le représentant du titulaire d'une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l'autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche **[Nouvelle Base d'opposition]**.

À noter (CPI, art. L. 716-5) que les actions en nullité exclusivement basées sur les motifs précités, à l'exception des droits d'auteur, droits sur les modèles et droits de la personnalité, relèvent, en première instance, de la compétence exclusive de l'INPI, et non de celle des tribunaux. Il en est de même des actions en déchéance. À terme, cela devrait permettre de faciliter le « nettoyage » du registre des marques, fortement encombré, notamment par des titres non exploités.

## V. Autres modifications

### A. Concernant les observations (art. L. 712-3 CPI)

Toute personne pourra formuler des observations auprès du directeur de l'INPI, dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, sans avoir à justifier d'un intérêt à agir.

Des conditions spécifiques sont également prévues pour les observations concernant les marques de garanties ou collectives (CPI, art. L. 712-3

C'est le moyen d'informer l'administration de tout problème éventuel en amont de l'enregistrement notamment quant à la distinctivité. La disparition de la nécessité de l'intérêt à agir permet de déposer ces observations de manière anonyme par l'intermédiaire d'un tiers, d'un conseil ou d'un avocat.

### B. Concernant la dégénérescence

La dégénérescence évoque la situation où une marque perd sa distinctivité du fait de son usage générique par le public (ex. : bretelle, klaxon, frigidaire).

#### Art. L. 714-6 :

Cet article prévoit les cas de déchéance d'une marque du fait de son titulaire :

« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; ou

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la

provenance géographique du produit ou du service. »

L'ordonnance permet désormais au titulaire d'agir contre un usage générique de sa marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire.

#### Art. L. 713-3-4 :

Lorsque la reproduction d'une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l'impression qu'elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire de la marque en fait la demande, l'éditeur indique sans délai et au plus tard lors de l'édition suivante si l'ouvrage est imprimé qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

Comme la majorité des modifications apportées par le paquet marques, ces nouvelles dispositions reposent sur des jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union Européenne :

- *Levi Strauss* (CJCE, 27 avril 2006, aff. C-145/05) : la dégénérescence peut concerner tant les marques nominales que les marques figuratives s'appliquant à un certain produit.
- *Bjornekulla* (CJCE, 29 avril 2004, C-371/02) : la marque doit être devenue usuelle à l'égard du public constitué par l'ensemble des consommateurs et des utilisateurs finaux et, en fonction des caractéristiques du marché par l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation du produit.

## VI. Modifications des taxes applicables et changement des dates de renouvellement :

### A. Renouvellement

Antérieurement, un renouvellement de marque intervenu dans le courant du mois de l'expiration de la marque était considéré comme réalisé dans les temps (par exemple, une marque expirant le 15 mars pouvait être

renouvelé jusqu'au 31 mars, le délai de grâce de six mois ne commençant que le 1er avril). Désormais, le renouvellement ne peut intervenir que jusqu'au jour même de l'expiration (dans le même exemple, il doit intervenir le 15 mars au plus tard, et le délai de grâce commence le 16 mars).

Si le renouvellement n'est pas fait dans le délai initial il peut être effectué dans le délai de grâce moyennant le paiement d'une redevance supplémentaire de 145 euros.

## **B. Concernant les marchandises en transit (art. L. 713-3-2, L. 716-4-4 CPI)**

Il est désormais possible de retenir des marchandises suspectées de contrefaçon sans prouver qu'elles sont destinées à un État où leur commercialisation est interdite.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 716-4-4, est également interdite l'introduction sur le territoire national, dans la vie des affaires, de produits, sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et sont, sans autorisation du titulaire, revêtus d'un signe identique à la marque enregistrée pour ces produits ou d'un signe qui ne peut en être distingué dans ses aspects essentiels.

Le principe est toutefois nuancé par l'article L. 716-4-4, qui permet au déclarant ou au détenteur des marchandises de prouver la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. Cette dernière ne peut pas être interdite par le titulaire :

« Toute action engagée conformément au règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 par le titulaire de la marque sur le fondement des dispositions de l'article L. 713-3-2 est irrecevable, si au cours de la procédure visant à déterminer s'il été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de

la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale. »

Cette modification abandonne notamment la solution de l'arrêt *Nokia et Philips* (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-446/09), selon laquelle le titulaire des droits devait prouver que la commercialisation des produits revêtus de sa marque était interdite dans le pays de destination.

La réglementation laisse inchangées les situations suivantes :

- Transit entre États membres de l'UE (CJCE, 26 sept. 2000, aff. C-225/98, Commission c/ France) : impossible de retenir des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de l'UE et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées ;
- Transit d'un État membre de l'UE à un pays tiers (CJCE, 23 oct. 2003, aff. C-115/02, *Rioglass*) : solution identique, impossible de procéder à une retenue.

Le sujet des biens en transit, particulièrement important pour les titulaires de droits a fait l'objet de discussions importantes à Bruxelles, si les praticiens de la propriété industrielle ne comprenaient pas comment on n'était pas immédiatement favorables à la protection des droits des européens sur leur territoire, ils ignoraient les questions de taxes portuaires ou de lobby des transporteurs.

Nous n'avons pas encore assez de recul pour connaître les conséquences des évolutions qui nous venons d'étudier et les années qui viennent ne manqueront pas d'enrichir nos connaissances.

**V.D. & C.P.**

## Annexe 1

Type de marque	Description requise?	Format requis
Marque verbale	Non	S.O. Afficher Masquer
Marque figurative	Non	JPEG Afficher Masquer
Marque de forme	Non	JPEG OBJ STL X3D Afficher Masquer
Marque de position	Facultatif (auparavant obligatoire)	JPEG Afficher Masquer
Marque de motif	Facultatif	JPEG Afficher Masquer
Marque de couleur (couleur unique)	Non	JPEG Afficher Masquer
Marque de couleur (combinaison de couleurs)	Facultatif (auparavant obligatoire)	JPEG Afficher Masquer
Marque sonore	Non	JPEG MP3 (max 2 Mo) Afficher Masquer
Marque de mouvement	Facultatif (auparavant obligatoire)	JPEG MP4 (max 20 Mo) Afficher Masquer
Marque multimédia	Non	MP4 (max 20 Mo) Afficher Masquer
Marque hologramme	Non	JPEG MP4 (max 20 Mo) Afficher Masquer

## Annexe 2

	Certification/ Garantie	Collective	Personne physique	Usage	Détenue par le titulaire Utilisée par des entreprises certifiées et des personnes physiques	Détenue par une associatio n Utilisée par des membres	Normalem ent utilisée et détenue par le titulaire
Formalités	Expressément demandée en tant que telle Règlement d'usage	Expressém ent demandée en tant que telle Règlement d'usage	Si elle n'est pas demandé e en tant que marque de certificati on/marq ue collective				
Habilitation	Personnes physiques, personnes morales Le demandeur ne peut pas exercer d'activité impliquant la fourniture de produits et services du type certifié	Certaines association s Personnes morales de droit public (à l'exclusion des personnes physiques)	Personne s physique s Personne s morales	Fonction	Distingue les produits et services certifiés par le titulaire de produits et services non certifiés	Distingue les produits et services de l'associati on de membres	Indication de l'origine commercia le
Examen des motifs absolus	Exigences supplémentai res Impossibilité de certifier l'origine géographique	Exigences supplément aires Exception relative à la provenanc e géographi que [article 7, paragrap h 1, point c)]	Article 7 dans son intégralit é	Taxes	1 500 EUR (en ligne) pour la première classe ; 50 EUR pour la deuxième classe et 150 EUR pour chaque classe suivante	1 500 EUR (en ligne) pour la première classe ; 50 EUR pour la deuxième classe et 150 EUR pour chaque classe suivante	850 EUR (en ligne) pour la première classe ; 50 EUR pour la deuxième classe et 150 EUR pour chaque classe suivante



# Les exceptions de fouille de textes et de données dans la directive 2019/790 du 17 avril 2019 : la fragilité d'un équilibre apparent

Anne-Emmanuelle KAHN

Maître de conférences HDR, Université Lumière – Lyon 2  
Membre de l'équipe Droit – Contrats – Territoires

## Introduction

Parmi les mesures phares de la directive 2019/790 du 17 avril 2019<sup>1</sup>, il a beaucoup été question de la responsabilité des plateformes, d'un meilleur partage de la valeur, du droit voisin des éditeurs de presse et, dans une moindre mesure, des nouvelles exceptions parmi lesquelles celles relatives à la fouille de textes et de données (FTD) ou *text and data mining* (TDM). Ces dispositions qui établissent le cadre juridique européen du TDM ont donné lieu à de vifs débats et l'Union Européenne était très attendue sur cette question, eu égard aux enjeux économiques liés à l'utilisation de ce processus automatisé d'exploration et d'analyse de données, présenté dès les années 1990 comme l'une des technologies susceptibles de bouleverser l'avenir de nos sociétés hyper connectées. L'on peut constater que cette technologie a effectivement modifié en profondeur la recherche, si bien que les données sont dorénavant au cœur des nouvelles démarches scientifiques permises par les techniques de TDM.

Les différents rapports consacrés à la fouille de textes et de données en donnent une définition plus ou moins large ou technique selon les cas<sup>2</sup>.

Elle est définie à l'article 2.2 de la directive 2019/790 comme :

---

<sup>1</sup> Directive (UE) 2019/790 du 17 avr. 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE : JOCE 17 mai 2019, L. 130/92.

<sup>2</sup> V. par ex. : Rapport J.-P. Triaille, J. de Meeûs d'Argenteuil et A. de Francquen, *Study on legal framework text and data mining*, mars 2014 : « traitement automatisé de contenus numériques qui peuvent inclure des textes, des données, des sons,

« toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations »<sup>3</sup>.

Ainsi, l'opération consiste d'abord à explorer, sans a priori, par le jeu d'algorithmes, un très grand nombre de données (images, textes, sons...). Cette exploration massive et automatisée permet ensuite de mettre en évidence, au sein de ces viviers de données, des corrélations permettant d'identifier et de comprendre les liens entre des phénomènes en apparence distincts, d'émettre, confirmer ou infirmer des hypothèses scientifiques, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'ouvrir de nouvelles voies ou d'anticiper des tendances.

La FTD intéresse tous les domaines et toutes les sciences, qu'il s'agisse de la recherche publique ou privée. Ces techniques de modélisation exploratoire ont largement bouleversé les méthodes de travail des chercheurs et conduit à une (r)évolution de la démarche scientifique. Des moyens financiers et matériels conséquents sont déployés par les entreprises sur des projets qui impliquent l'utilisation de la fouille de données. L'on songe évidemment en premier lieu au développement de l'intelligence

des images ou d'autres éléments ou une combinaison de ceux-ci, afin de découvrir de nouvelles connaissances ou des idées ». – Rapport C. Villani, « Donner un sens à l'intelligence artificielle », 28 mars 2018, <https://www.aiforhumanity.fr/>. – Rapport de la Mission du CSPLA, « Intelligence artificielle et Culture », A. Bensamoun et J. Farchy, 27 janv. 2020.

<sup>3</sup> V. aussi : Dir. 2019/790, cons. 68.

artificielle puisque le principe même de l'apprentissage machine, qui s'alimente de grandes quantités de données, implique la FTD. Les enjeux et les perspectives scientifiques, économiques et politiques sont donc considérables.

Cependant, le phénomène de la FTD engendre également de nombreux conflits, l'une des difficultés tenant au fait que le processus repose sur l'analyse de quantités de données parmi lesquelles figurent des œuvres ou d'autres contenus protégés. Si bien que c'est essentiellement sur le terrain des droits de propriété intellectuelle que se sont cristallisées les tensions. S'est rapidement posée la question de la compatibilité de la FTD avec le respect de ces droits, incitant le législateur européen, en parallèle des réflexions initiées par les législateurs nationaux, à envisager l'évolution du droit d'auteur et des droits voisins. L'objectif étant d'assurer le meilleur équilibre possible permettant de préserver les intérêts des titulaires de droits sans freiner l'innovation permise par la FTD, dans un contexte de très grande concurrence internationale. Avant d'envisager le cadre juridique retenu par le législateur européen dans la directive 2019/790 (II), il semble important de revenir rapidement sur le contexte et les éléments de débat et finalement sur le processus qui a conduit à la légalisation de la FTD (I).

## I. Le contexte ayant présidé à l'adoption des dispositions européennes relatives au TDM

Si l'accès aux contenus numériques protégés peut parfois être libre, en *open access*<sup>4</sup>, très souvent les contenus fouillés demeurent encadrés par un droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, droit voisin ou droit du producteur de base de données). Or, l'exploration impose non seulement d'accéder aux données mais aussi de les stocker, même de manière temporaire, puis

de les décomposer, de les rassembler et de les relier entre elles, avant de les analyser et de les recomposer. Il peut également être nécessaire de les modifier (changer leur format, les compiler, les couper, les fusionner, ...) pour les rendre exploitables par les outils informatiques<sup>5</sup>. Chacune de ces opérations est susceptible d'entrer en contradiction avec les droits de propriété intellectuelle lorsque les données réutilisées sont protégeables. En effet, l'exploitation et l'analyse des données impliquent en amont des actes de reproduction intermédiaires et parfois temporaires des œuvres ou autres contenus, nécessitant en principe un accord exprès des titulaires de droits.

On pourrait considérer, comme certains l'ont suggéré<sup>6</sup>, que ces reproductions ne constituent qu'une étape technique, les contenus fouillés n'étant pas utilisés ni copiés pour eux-mêmes mais pour leur valeur informationnelle. Il s'agirait ainsi de copies techniques et non de copies juridiques, si bien que ces actes ne seraient pas des actes d'exploitation autonomes et échapperaient au droit d'auteur. Cependant, d'une part, le droit de reproduction n'intègre pas de distinction relative au seul contenu informationnel<sup>7</sup>, d'autre part, le législateur européen a clairement pris position. En adoptant des exceptions relatives à la FTD, il considère qu'elle engendre bien des actes de reproduction et/ou d'extraction au sens du droit de la propriété intellectuelle, comme il l'avait fait antérieurement, avec l'exception de reproduction transitoire.

Mais, dès lors que l'on considère que la FTD donne prise au droit de reproduction, il est indispensable d'obtenir les autorisations nécessaires à l'utilisation des contenus protégés, ce qui peut s'avérer long et très incertain, et finalement intenable en pratique, sauf à bloquer l'usage du *data mining* et le développement de l'intelligence artificielle. Or, aucune des exceptions listées de manière exhaustive dans l'article 5 de la directive 2001/29<sup>8</sup> ne permet d'appréhender de

<sup>4</sup> Sur cette question : C. Bernault, *Open access et droit d'auteur*, Larcier, 2016.

<sup>5</sup> L. Ballet, « Text and Data Mining, l'impossible exception », *Dalloz IP/IT* 2016, p. 415 ; J. Larrieu, « Un cadre juridique européen pour la fouille de données », *Propr. industr.* juil. 2019, comm. 41

<sup>6</sup> V. Rapport du CSPLA de 2020, préc.

<sup>7</sup> V. en ce sens : Rapport du CSPLA de 2020, préc.

<sup>8</sup> Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information.

manière appropriée la FTD, qui ne fait l'objet d'aucune exception dédiée. Si certaines exceptions aux contours relativement flous peuvent ponctuellement s'appliquer, comme le relève le législateur européen<sup>9</sup>, la plupart sont facultatives et peu adaptées à la fouille massive et systématique de données qui sont non seulement reproduites, mais aussi modifiées et partiellement réutilisées pour un usage qui n'est pas purement privé. Ainsi, les limitations à des fins de recherche ne peuvent s'appliquer à la FTD que dans des circonstances réduites<sup>10</sup>, et les conditions d'application de l'exception de courte citation excluent son application. Quant à l'exception relative à la reproduction transitoire<sup>11</sup>, bien que la directive semble considérer qu'elle puisse couvrir certaines hypothèses de fouille de données<sup>12</sup>, on saisit mal quelles sont ces hypothèses et l'exception sera la plupart du temps inadaptée<sup>13</sup>. Finalement, sauf à faire preuve d'une grande créativité juridique, aucune des exceptions ne permet d'apporter une solution satisfaisante aux opérations de TDM. Afin de remédier à l'insécurité juridique entourant ces techniques, tenant notamment aux divergences des réponses nationales, et d'assurer la compétitivité des chercheurs et des industries européennes, une intervention législative était indispensable.

Dans cette perspective, les débats se sont cristallisés autour de deux positions. D'un côté, les titulaires de droits, soucieux de conserver le contrôle de leurs contenus protégés, se sont fortement opposés à l'adoption de nouvelles exceptions, au profit des acteurs du numérique qui pourraient tirer profit de l'utilisation des données sans

investissement aucun. Ils ont très tôt milité pour une autorégulation passant par des solutions contractuelles favorisant le développement technologique, sans sacrifier leur droit exclusif<sup>14</sup>. De l'autre, les chercheurs européens et l'industrie du numérique, soumis à la concurrence internationale, revendiquaient, à défaut de pouvoir utilement soutenir un droit d'accès libre aux données<sup>15</sup>, l'adoption d'une nouvelle exception spécifique de *data mining*, justifiée par le fait que, dès lors qu'un accès licite aux contenus a été obtenu, l'exploration devrait être permise, sans qu'il soit besoin de s'acquitter d'une nouvelle autorisation ou d'une nouvelle rémunération<sup>16</sup>.

Si la directive 2019/790 a finalement pu être adoptée, ce n'est qu'à l'issue d'un long processus législatif durant lequel les positions européennes ont beaucoup évolué, tant les désaccords ont été nombreux, conduisant à des compromis laborieux. Ainsi, à la suite de la consultation publique préalable, lancée en 2013, abordant pour la première fois la question du TDM, la perspective d'une résolution contractuelle a été écartée au profit d'une exception<sup>17</sup>. Cependant, si l'exception de TDM avait d'abord été limitée à la recherche scientifique non commerciale, comme l'est l'exception française, la proposition de directive soumise par la Commission européenne en septembre 2016 a finalement ouvert l'exception aux usages commerciaux encadrés<sup>18</sup>.

Il faut encore souligner que l'Union européenne a tranché la question du TDM après que certains États aient eux-mêmes adopté des dispositions nationales favorisant

<sup>9</sup> V. consid. 9.

<sup>10</sup> V. en ce sens Dir. 2019/790, cons. 10.- V. cependant le Royaume-Uni qui considère que son exception de TDM n'est que le prolongement de l'exception à des fins exclusives de recherche (Dir. 2001/29/CE, art. 5, 3°, a). - N. Jondet, « L'exception pour le data mining dans le projet de directive sur le droit d'auteur. Pourquoi l'Union européenne doit aller plus loin que les législations des États membres », *Propr. intell.* 2018, p. 25.

<sup>11</sup> CPI, art. L. 122-5-6°.

<sup>12</sup> Cons. 9 : « Il peut également exister des situations [...] dans lesquelles les reproductions effectuées relèvent de l'exception obligatoire concernant les actes de reproduction provisoires prévue à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE », lorsque

les copies engendrées par ces techniques de fouille ne dépassent pas les actes couverts par cette exception.

<sup>13</sup> V. Rapport du CSPLA de 2020, préc.

<sup>14</sup> Solution également prônée le CSPLA : Rapport de la Mission du CSPLA sur l'exploration de données (« *Text and Data mining* »), J. Martin et L. de Carvalho, 2014.

<sup>15</sup> V. C. Bernault, « Exceptions – Fouille de textes et de données », *Propr. intell.* 2019, n° 72, p. 39.

<sup>16</sup> L. Ballet, art. préc.

<sup>17</sup> V. en ce sens le rapport Reda sur l'harmonisation du droit d'auteur en Europe rendu le 20 janvier 2015.

<sup>18</sup> V. en ce sens également le rapport T. Comodini pour la Commission aux affaires juridiques de mars 2017.

la fouille de données pour des utilisations généralement non commerciales<sup>19</sup>. Ainsi, la loi n° 2016-925 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a consacré une exception étroite et limitée à la recherche scientifique publique<sup>20</sup>, qui a fait l'objet de nombreuses critiques au rang desquelles la question de sa licéité et de son opportunité. En effet, dans la mesure où la liste des exceptions prévues par la directive 2001/29 est exhaustive<sup>21</sup>, les États n'auraient pas dû s'arroger le pouvoir de créer une nouvelle exception relative à la FTD. D'autant que cette démarche d'anticipation du législateur national, alors que le droit européen était sur le point d'évoluer, ne manque pas de surprendre et démontre un problème de méthode relevé en doctrine<sup>22</sup>. Cela est d'autant plus regrettable que l'exception française, qui n'est pas en totale conformité avec le texte européen, devra être révisée. Cependant, si les divergences entre les textes nationaux ont rendu plus délicate l'adoption d'un consensus sur la question de la FTD, ils ont aussi fortement irrigué et influencé les débats et le texte européen.

## II. La légalisation de la fouille de textes et de données : un équilibre apparent mais fragile

La recherche d'un équilibre entre les objectifs d'innovation poursuivis par la directive et la préservation des intérêts des titulaires de droits portant sur les contenus numériques fouillés a conduit le législateur européen à opter pour la libéralisation encadrée de la FTD<sup>23</sup>. Alors que la proposition initiale ne prévoyait qu'une exception de *data mining* à des fins de recherche scientifique, à l'instar du droit français, le législateur européen a

finalement choisi d'étendre le périmètre de la fouille de données couvert par la directive dans le cadre de deux exceptions. Le but de cette démarche est de favoriser à la fois l'activité des chercheurs européens et l'innovation des acteurs privés de l'économie numérique, dont les nouveaux modèles reposent sur la FTD<sup>24</sup>. Mais si ces exceptions dédiées traduisent un équilibre apparent des intérêts en présence, celui-ci peut être remis en cause par la faculté de réservation reconnue aux titulaires de droits, leur permettant de renégocier les conditions d'utilisation de leurs contenus protégés.

### A. Les exceptions de FTD : un équilibre apparent

Les deux régimes juridiques relatifs à la FTD instaurés par la directive 2019/790 ont une portée très différente. La première exception à des fins de recherche scientifique, définie à l'article 3, est d'ordre public et il ne peut y être dérogé contractuellement<sup>25</sup>. Elle est clairement favorable aux acteurs de la recherche. La seconde exception consacrée à l'article 4 est plus large puisqu'elle est ouverte à toute entité, même si la fouille est réalisée dans un objectif commercial. Mais ce régime en faveur du *machine learning* et de l'intelligence artificielle, ne s'appliquera en réalité qu'à condition que les titulaires n'en aient pas expressément exclu l'usage, ce qui est plus respectueux de leurs droits de propriété intellectuelle. La question des bénéficiaires de ces exceptions a été extrêmement débattue et la distinction entre une exception à finalité scientifique et une autre à finalité commerciale traduit cette prise en compte, plus pragmatique, par

<sup>19</sup> Comme l'ont fait l'Estonie le 1<sup>er</sup> juill. 2017 – avec l'exception sans doute la plus large en Europe –, l'Allemagne le 1<sup>er</sup> mars 2018, ou le RU – avec l'exception en faveur de la recherche interprétée de manière très extensive depuis 2014 afin d'englober la FTD. D'autres États, comme les USA, ont consacré le TDM en se fondant sur les notions très flexibles de *fair use* ou de *fair dealing*, qui laissent une grande latitude d'appréciation aux juges, permettant de couvrir ces fouilles massives d'œuvres. Le Japon a adopté une exception très large qui couvre toutes les activités de fouille, avec ou sans but commercial.

<sup>20</sup> CPI, art. L.122-5-10° pour les auteurs et L. 342-3-5° s'agissant des producteurs de bases de données.

<sup>21</sup> Ce qu'a rappelé la Cour de justice récemment : CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-476/17, *Funke Medien*.

<sup>22</sup> E. Treppoz, « Premiers regards sur la directive droit d'auteur dans le marché numérique », *JCP E* 2019, n° 27, p. 28. – C. Castets-Renard, « Vers une réforme du droit d'auteur pour un marché unique numérique : faire face aux GAFA ! », *Dalloz* 2016, p. 2172.

<sup>23</sup> Cons. 3.

<sup>24</sup> Cons. 8 et 18.

<sup>25</sup> Art. 7.1 : « toute disposition contractuelle contraire aux exceptions prévues aux articles 3, 5 et 6 est non exécutoire ».

l'Union européenne des réalités pratiques et des enjeux économiques<sup>26</sup>.

### 1. Dispositions communes

L'ensemble des nouvelles exceptions relève de dispositions communes contenues aux articles 3 à 7 de la directive. Ainsi, en vertu de l'article 7 § 2, les exceptions demeurent soumises d'une part, à la limite du triple test prévu à l'article 5.5 de la directive 2001/29 et d'autre part, à l'article 6.4 de la même directive. Ainsi, aucune mesure technique de protection ne doit entraver l'exercice des nouvelles exceptions<sup>27</sup>. Par ailleurs, les exceptions de FTD s'appliquent dès lors qu'une reproduction est réalisée et que l'acte met en œuvre le droit exclusif sans pouvoir bénéficier de l'exception obligatoire pour copie provisoire et accessoire. Cette dernière s'appliquera lorsque les techniques de fouille ne conduisent pas à la réalisation de copies qui dépassent le champ d'application de cette exception<sup>28</sup>. Il sera sans doute délicat en pratique de tracer la frontière avec les nouvelles exceptions.

Surtout, et afin de faciliter la FTD, les exceptions ont été rendues obligatoires sur le territoire de l'UE et devront donc être transposées dans tous les droits nationaux. C'est un changement d'approche important qui était fondamental, l'harmonisation des régimes nationaux ayant pour objectif d'assurer une plus grande cohérence et l'effectivité des dispositions dans le marché unique du numérique<sup>29</sup>.

Par ailleurs, le champ d'application des exceptions quant aux contenus susceptibles d'être fouillés est très large, l'objectif étant de permettre l'accès à tous les types de contenus,

textes, sons, images ou données informationnelles<sup>30</sup>, quel que soit le droit de propriété intellectuelle en cause (droit d'auteur, droits voisins, y compris le nouveau droit voisin des éditeurs de presse et droit sui generis des producteurs de base de données), sans réserver l'exception à la fouille des textes, écrits scientifiques et bases de données textuelles, comme c'est le cas de l'exception française qui devra être interprétée à la lumière de la directive<sup>31</sup>.

En revanche, les exceptions ne limitent que le droit de reproduction et sont sans incidence sur le droit de représentation. Ainsi, elles n'autorisent pas la diffusion d'objets protégés sans autorisation des ayants droit. Surtout, elles supposent, pour trouver application, que le bénéficiaire de l'exception ait un accès licite aux contenus fouillés, soit qu'il analyse des contenus disponibles en *open access*, soit qu'il y accède dans le cadre d'arrangements contractuels comme un abonnement souscrit par l'institution à laquelle il est rattaché, ou en vertu d'autres voies légales. Garantie essentielle pour les titulaires de droits, qui permet par ailleurs de soutenir la filière de l'édition en s'assurant qu'un abonnement a bien été acquitté par ceux qui procèdent à des fouilles de données. Cela justifie, selon le législateur européen, que l'exception de fouille de données à des fins scientifiques ne donne lieu à aucune compensation financière, le préjudice potentiel pour les ayants droit étant jugé minime<sup>32</sup>. Il appartiendra en principe à celui qui veut procéder à des fouilles de s'assurer au préalable de la licéité de son activité, mais la directive prévoit tout de même que :

« les personnes rattachées à un organisme de recherche ou à une institution du patrimoine

<sup>26</sup> V. en ce sens, C. Bernault, art. préc.

<sup>27</sup> Cons. 7. – V.-L. Benabou, « La loi pour une République numérique et la propriété intellectuelle », *Dalloz IP/IT* 2016, p. 531, qui relève à juste titre que ce renvoi à l'article 6 de la directive 2001/29 « laisse dubitatif sur l'articulation pratique de cette exception avec les mesures techniques ».

<sup>28</sup> Cons. 9.

<sup>29</sup> Cons. 5. – C. Bernault, art. préc. – V. cpdt V.-L. Benabou, art. préc. qui souligne que l'article 25 de la directive semble laisser aux États une certaine liberté lors de la transposition des exceptions, qui pourrait remettre en question cette harmonisation européenne pourtant souhaitée.

<sup>30</sup> Cons. 8.

<sup>31</sup> La question est discutée en doctrine, certains auteurs considérant que la loi du 7 octobre 2016 inclut les images et les sons dans le champ de l'exception (V.-L. Benabou, art. préc. – J.-C. Alleaume, « Les exceptions en faveur de l'enseignement et de la recherche scientifique », *Comm. com. électr.* oct. 2019, 3), alors que d'autres ont une interprétation plus restrictive (M. Vivant et J.-M. Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, Dalloz, 4<sup>e</sup> éd., 2019, n° 670).

<sup>32</sup> Cons. 17.

culturel qui a souscrit des abonnements à certains contenus sont réputées bénéficier de l'accès licite à ces abonnements »<sup>33</sup>.

Reste que ces licences d'accès et abonnements ont un coût non négligeable et les chercheurs risquent d'être tributaires de la capacité financière des établissements à souscrire ces abonnements, sauf à développer les politiques fondées sur l'*open access*<sup>34</sup>.

Enfin, la directive envisage le sort des copies de données réalisées pour permettre la fouille, souvent nécessaires. Elles pourront être conservées, notamment pour la vérification des résultats de la recherche. Il appartiendra aux États de définir les organismes chargés de la conservation des copies et les modalités de stockage qui devront être :

« proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire à la conservation des copies en toute sécurité et à la prévention de leurs utilisations non autorisées »<sup>35</sup>.

Les titulaires de droits pourront appliquer des mesures techniques s'il existe un risque que la sécurité et l'intégrité des réseaux soient compromises, à condition que ces mesures soient nécessaires et ne visent pas à bloquer la fouille des données<sup>36</sup>. En revanche, la directive ne prévoit aucune disposition relative à l'effacement automatique des données. L'article 4.2 précise uniquement pour la seconde exception que les reproductions peuvent être conservées «aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ». Elles devraient donc être effacées dès lors qu'elles ne sont plus utiles ou nécessaires dans le cadre de l'opération de fouille, mais ce temps nécessaire pourrait s'avérer très long en pratique, surtout lorsque l'on sait que le

*machine learning* conduit en matière d'intelligence artificielle à fouiller en permanence ces banques de données<sup>37</sup>.

## 2. Périimètre des exceptions

Les deux exceptions ont un périmètre très différent, l'une est spécifique et vise des usages très ciblés, l'autre est beaucoup plus générale. Ainsi, la première exception de FTD, définie à l'article 3 de la directive 2019/790, bénéficie exclusivement aux chercheurs des « organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel à des fins de recherche scientifique ». Sont expressément visés les universités, les établissements d'enseignement supérieur – y compris leurs bibliothèques –, les instituts de recherche, ou « toute autre entité ayant pour objectif de mener des recherches scientifiques », comme les hôpitaux qui font de la recherche, et au titre des institutions du patrimoine culturel, les bibliothèques accessibles au public, musées, services d'archives ou institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore<sup>38</sup>.

Une limite importante a été posée puisque l'exception ne couvre que les usages non commerciaux afin de préserver les intérêts des titulaires de droits. L'organisme de recherche doit ainsi exercer ses activités « à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques », ou bien encore « dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par un État membre »<sup>39</sup>. Une difficulté tiendra sans doute à la notion de mission d'intérêt public et à son interprétation qui relèvent des États, ce qui limite le champ du texte<sup>40</sup>.

Peu importe en revanche le financement de la recherche. L'exception couvre ainsi les partenariats public-privé, nombreux en

<sup>33</sup> Cons. 14.

<sup>34</sup> C. Bernault, *art. préc* : militant pour le développement de l'*open access*.

<sup>35</sup> Cons. 15. En revanche, « les utilisations de copies aux fins d'activités de recherche scientifique autres que la fouille de textes et de données, comme l'examen scientifique [une évaluation par exemple] par des pairs » devraient relever de l'exception relative à la recherche scientifique issue de l'article art. 5.3 a) de la directive 2001/29.

<sup>36</sup> Cons. 16 : ces mesures pourraient avoir pour objectif de « garantir que seules les personnes ayant

accès de manière licite à leurs données puissent y accéder, notamment sur la base de la validation de leur adresse IP ou de l'authentification de l'utilisateur ».

<sup>37</sup> V. en ce sens J.-C. Alleaume, *art. préc*.

<sup>38</sup> Art. 2.3.

<sup>39</sup> Cons. 12.

<sup>40</sup> Selon le considérant 12 de la directive, une mission d'intérêt public pourrait par exemple se traduire par un « financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics ». – C. Bernault, *art. préc*.

pratique, les organismes publics s'appuyant souvent sur les moyens financiers ou techniques de partenaires privés dans le cadre de leurs projets de recherche<sup>41</sup>. La directive pose cependant une condition afin d'éviter que l'exception ne soit détournée. Le partenaire privé ne doit pas exercer une influence déterminante lui attribuant un accès préférentiel aux résultats de la recherche, ce qui serait le cas d'une entreprise commerciale qui serait actionnaire ou associée, ce lien structurel lui garantissant un contrôle sur l'organisme de recherche<sup>42</sup>. En permettant aux structures privées qui financent la recherche scientifique de bénéficier de cette exception de FTD, le législateur européen s'est montré plus pragmatique que le législateur français qui a cantonné l'exception à la seule recherche publique.

La seconde exception plus générale est prévue à l'article 4 de la directive. Son périmètre est plus large et elle est moins contraignante pour les titulaires de droits. Ainsi, elle bénéficie à toute entité privée ou publique qui pratique la fouille massive de textes et de données et elle inclut les logiciels parmi les contenus pouvant être fouillés, contrairement à la première exception. Surtout, aucune finalité particulière n'est indiquée, l'article 4 visant seulement :

« les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets protégés accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données ».

L'exception permet de couvrir la fouille à finalité commerciale ou pour « l'élaboration de nouvelles applications ou technologies »<sup>43</sup>, ce que ne permet pas le droit français qui devra être complété pour inclure cette exception favorable aux acteurs du numérique. Cependant, l'exception est en réalité moins contraignante que la première puisque les titulaires de droits ont la faculté d'en bloquer l'exercice. En effet, selon l'article 4.3, l'exception s'applique uniquement si l'utilisation des contenus protégés n'a pas été « expressément réservée par leurs titulaires

de droits de manière appropriée ». Cette exception finalement optionnelle montre que l'équilibre apparent instauré par le législateur européen est incertain et pourrait être partiellement neutralisé. Deux pas en avant, un pas en arrière...

## B. Un équilibre instable reposant sur un système d'*opt-out*

La faculté de réservation offerte aux titulaires de droits a été introduite comme contrepartie au caractère obligatoire et large de l'exception. Il s'agit d'une forme d'*opt-out* puisque le principe demeure la liberté de fouille des contenus, qui repose sur un consentement présumé du titulaire du droit, auquel il revient de manifester explicitement son refus d'accorder le droit de fouiller les contenus lui appartenant. Les titulaires de droits peuvent ainsi faire échec à l'exception de FTD, à condition toutefois que la réservation soit réalisée de manière appropriée, que ce soit « au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées et les conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service », par des clauses contractuelles ou une déclaration unilatérale<sup>44</sup>. La réservation doit être clairement exprimée, de manière loyale et transparente, et ne peut pas faire obstacle à l'exception en faveur de la recherche scientifique, ni à l'exception de reproduction provisoire<sup>45</sup>, ni même affecter « d'autres utilisations », sans autre précision sur ce que cela recouvre, ce qui laissera place à l'interprétation.

Il est encore trop tôt pour prendre la mesure et la portée de cette exception de FTD, favorable au développement de l'intelligence artificielle, mais elle pourrait n'avoir en pratique qu'une portée limitée si les titulaires de droits font usage, par précaution, de cette faculté d'*opt-out*. L'exception est finalement le fruit d'un compromis peu satisfaisant qui consiste à autoriser d'une main ce qui peut être retiré de l'autre. Si l'article 4 semble consacrer une mise en retrait du droit exclusif, la faculté de réservation offerte aux

<sup>41</sup> Cons. 12.

<sup>42</sup> Art. 2, 1, b et cons. 12.

<sup>43</sup> Cons. 18.

<sup>44</sup> Art. 4.3 et cons. 18.

<sup>45</sup> Sur les interrogations liées à la faisabilité de ce mécanisme et la nécessité d'un standard technique : Rapport de la Mission du CSPLA, « Intelligence artificielle et Culture », préc., spéc. p. 58.

titulaires de droits conduit en réalité à leur reconnaître un droit exclusif très fort, qu'ils peuvent opposer aux utilisateurs de contenus. L'enjeu tient ici à l'exploitation commerciale et à la recherche d'une juste répartition des revenus au profit des ayants droit, et à travers cette question, ce sont en réalité tous les équilibres qui sont susceptibles d'être remis en cause.

Ce compromis en demi-teinte devrait inciter les différents acteurs à négocier de bonnes pratiques afin de ne pas bloquer la FTD sans offrir pour autant un accès libre et gratuit à ces bibliothèques de données aux acteurs commerciaux, sans que ceux qui sont à la source des contenus fouillés n'en retirent aucun bénéfice. D'autres solutions devront sans doute être trouvées pour permettre une utilisation facilitée des contenus protégés.

Cela pourrait passer par la négociation de licences générales accordées par les sociétés de gestion collective qui pourraient offrir un accès aux contenus dans un format adapté<sup>46</sup>. Les « licences collectives ayant un effet étendu », prévues dans la directive, pourraient sans doute constituer une réponse utile pour la FTD commerciale<sup>47</sup>. Ce qui est certain, c'est que la directive, par cette limitation optionnelle, se décharge finalement de la recherche d'un équilibre entre les intérêts en présence et encourage plutôt les titulaires de droits et les acteurs du numérique à trouver ensemble des accords ou de bonnes pratiques pour encadrer la FTD à finalité commerciale. Reste à voir comment ces dispositions seront transposées et comment la pratique s'en emparera.

A.-E. K.

---

<sup>46</sup> En ce sens : Rapport de la Mission du CSPLA, « Intelligence artificielle et Culture », préc., spéc. p. 59.

<sup>47</sup> Art. 12 et cons. 46 : licences permettant « aux organismes de gestion collective de conclure des

licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire ».

# Gestion collective : regards au prisme de la DAMUN

Stéphanie CARRE

*Maître de conférences HDR, Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg*

## *Le droit d'auteur en mouvement*

Le droit d'auteur vit au travers des contrats, individuels ou collectifs. Le recours à la gestion collective, questionné à l'aune du développement du numérique, se développe alors que d'aucuns prédisaient l'inverse. Les modalités de cette gestion mutualisée se diversifient, notamment sous l'impulsion du législateur de l'Union. Ce dernier, en adoptant la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique<sup>1</sup> se saisit pour la première fois de l'harmonisation des aspects contractuels du droit d'auteur et accorde une place essentielle à la gestion collective<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Dir. (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avr. 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les dir. 96/9/CE et 2001/29/CE (ci-après DAMUN), *JOUE* n° L130 du 17 mai 2019 p. 92 : *Lexbase hebdo éd. Affaires*, 11 juillet 2019, dossier spécial ; *Propr. Intell.* 2019, n° 72, pp. 33 et s., chron. par A. Lucas, J.-M. Bruguière et C. Bernault ; *JCP G* 2019, 26, 693, p.1236, obs. V.-L. Benabou ; *JCP E* 2019, 27, étude, p. 1343, par É. Treppoz ; *RTD Com* 2019, p. 648, note F. Pollaud-Dulian ; *CCE* oct. 2019, 10, Dossier spécial.

<sup>2</sup> La directive « CabSat 2 », adoptée le même jour, témoigne du même mouvement : directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil. Sur celle-ci, v. : G. Vercken et V. Tabary, « L'"autre" directive : la nouvelle directive dite "CabSat 2" du 17 avril 2019 », *Légipresse*, 2019, n° 372.

<sup>3</sup> Notamment les affaires « Basset c. SACEM », « Tournier » ou « EMI » et sur cette question, S. Carre, « Le rôle de la Cour de justice dans la construction du droit d'auteur de l'Union » in *La contribution de la jurisprudence à la construction de la*

## *Histoire*

L'histoire du droit de l'Union et de la gestion collective n'est pas un long fleuve tranquille et débute même de manière particulièrement houleuse. Les premières décisions de la Cour de justice, relatives à la propriété littéraire et artistique et qui concernent d'ailleurs la gestion collective, manifestent une réelle défiance à son égard<sup>3</sup>. Approche partagée par le législateur de l'Union lorsqu'il est intervenu pour harmoniser les règles de droit d'auteur<sup>4</sup> jusqu'à l'adoption de la directive

*propriété intellectuelle en Europe* C. Geiger (dir.), LexisNexis-CEIPI, n°60, 2013, p. 1-58.

<sup>4</sup> La première directive transversale, directive 2001/29 dite « Société de l'information » (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, *JOUE* 2001 L 167, p. 10), dont la CJUE va faire le socle du « droit commun » du droit d'auteur de l'UE, ne traite pas spécialement de la gestion collective même si celle-ci est impliquée *de fait* pour organiser la mise en œuvre de certaines exceptions. Les utilisations de masse existant, l'intervention des organismes de gestion collective est envisagée par les directives antérieures, pour des hypothèses très spécifiques, soit dans un objectif de politique culturelle, avec la directive « Prêt et location » de 1992 (directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, *JOUE* 2006 L 376, p. 28), soit pour permettre le développement d'un marché, avec la directive « CabSat » de 1993 (directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, *JOUE* 1993 L 248, p. 15).

dite « gestion collective » de 2014<sup>5</sup> dans laquelle il intègre les solutions jurisprudentielles relatives à la garantie de la libre concurrence<sup>6</sup>. Ce faisant, sans changement particulier quant aux « outils » du droit d'auteur qu'il appréhende et harmonise, le législateur de l'Union entendait instituer un système rigoureux, performant et harmonisé de gestion collective.

***Mouvement du droit. À la faveur du marché numérique, un droit d'auteur « fonctionnel »***

Avec les directives d'avril 2019 et spécialement la DAMUN, le législateur enrichit sa boîte à outils, notamment en accordant davantage de place au contrat, et en particulier au contrat, aux contrats collectifs et aux organismes de gestion collective. Cette directive est issue de longs travaux préparatoires, politiques et législatifs, émaillés de débats polémiques concernant essentiellement deux dispositions controversées relatives aux droits voisins des éditeurs de presse et à la responsabilité des plateformes. Au-delà de l'extension relative de l'exclusivité que représentent ces dernières<sup>7</sup>, elle opère un enrichissement important des « outils traditionnels » du droit d'auteur. Elle manifeste une conception utilitariste du droit d'auteur et marque ainsi une étape importante. Auparavant, la palette du législateur était composée, du côté des prérogatives des auteurs : du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire, conçu comme un principe, et des exceptions ou limitations qui, pour résumer, pouvaient consister en la paralysie ou la suppression du pouvoir d'interdire auquel est parfois substitué ou assorti un droit à rémunération ou un droit à compensation. Les exceptions et limitations de la directive « Société de l'information » sont facultatives et non obligatoires, sous réserve d'une exemption pour la copie technique provisoire (art. 5§1). S'agissant de la mise en œuvre des droits, la palette du législateur se compose « traditionnellement »

du contrat individuel, de la gestion collective volontaire et de la gestion collective obligatoire dans des hypothèses spécifiques, sans que ces « outils » ne soient, ou très peu, harmonisés. L'enrichissement de la palette apparaît clairement avec la nouvelle directive. Il permet davantage de flexibilité, notamment aux États et aux différents acteurs économiques. Les droits sont toujours par principe exclusifs, mais sont conçus pour être exploités et des mesures ont été adoptées pour encourager ou faciliter l'octroi de licences. Les exceptions et limitations peuvent aujourd'hui être facultatives ou obligatoires, obligatoires pour les États et les parties, ou seulement pour les États ou pour les parties concernées. Leur consécration obligatoire ou leur application n'est parfois que subsidiaire, ainsi en l'absence de dispositif d'octroi de licences effectives disponibles, la compensation équitable peut revêtir un caractère facultatif. La directive entreprend d'harmoniser le droit des contrats individuels et diversifie les formes de la gestion collective, spécialement volontaire, en permettant ou en imposant la licence collective à effet étendu dans certaines hypothèses.

On entre ainsi avec la DAMUN, semble-t-il, dans une ère de confiance à l'égard de la gestion collective. En témoigne l'extension de la gestion collective (I), par l'élargissement de son périmètre et de celui des interventions des organismes de gestion collective (ci-après OGC), et la consécration d'un nouvel outil, une nouvelle figure contractuelle destinée à faciliter l'octroi de licence par les OGC en renforçant leur position, la licence collective à effet étendu (II).

**I. L'« extension de la gestion collective »**

***Instrumentalisation du droit d'auteur et renforcement du rôle des OGC.***

des droits aux membres, aux exploitants/utilisateurs et encadre l'octroi de licences multi territoriales pour la musique, consacre et impose les règles du droit de la concurrence aux OGC.

<sup>7</sup> S. Carre, F. Macrez, « Les ambivalences du copyright européen dans la construction du marché unique numérique », *Europe 2020*, n° 7, étude 6.

<sup>5</sup> Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi-territoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, *JOUE* 2014, L 84, p. 72.

<sup>6</sup> Ce texte, qui impose essentiellement des obligations de transparence et d'information à ces OGC, confère

L'extension de la gestion collective me semble directement liée à l'appréhension du droit d'auteur comme un outil essentiel, un levier, pour le développement et le bon fonctionnement du marché unique numérique. Dans cette perspective, ce droit est conçu comme étant – ou devant être – essentiellement un droit d'octroyer des licences et d'obtenir une rémunération appropriée. Dès le premier article de la directive, le ton est donné puisqu'il s'agit de poursuivre l'harmonisation et de :

« fixer des règles relatives aux exceptions et limitations, à la facilitation des licences ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des œuvres ».

Le mot d'ordre pourrait d'ailleurs être « octroi de licence », tant les occurrences de l'expression sont nombreuses<sup>8</sup>. Si l'octroi de licence est encouragé de manière générale, le législateur de l'Union mobilise beaucoup dans cette perspective les OGC, dont il prévoit, encourage ou rend obligatoire en fait, ou en droit, l'intervention, dans le cadre d'une gestion collective des droits ou de négociations et accords collectifs.

### A. Périmètre élargi de la gestion collective

#### *Exceptions et limitations, ferment de la gestion collective.*

En creux des exceptions et limitations précisées ou créées par le législateur de l'Union, se développe le domaine de la gestion collective. S'agissant de l'exception obligatoire prévue pour l'utilisation d'œuvres dans le cadre d'activités d'enseignement numériques et transfrontières<sup>9</sup>, le recours à la gestion collective pourrait s'imposer à double titre. Si l'État prévoit une compensation équitable d'une part, comme le permet l'article 5§4 de la directive, l'intervention d'un OGC sera bien souvent nécessaire au moins pour collecter les sommes dues et redistribuer aux ayants droits la compensation, si ce n'est,

pour la négocier. Le législateur de l'Union permet d'autre part aux États membres (art. 5§2) de prévoir que cette exception ou limitation ne s'appliquera pas du tout ou ne s'appliquera pas en ce qui concerne certaines utilisations ou types d'œuvres (comme les partitions), en présence de licences adéquates autorisant les actes concernés. La seule condition est alors que ces licences puissent être facilement obtenues et répondent aux besoins et spécificités des établissements d'enseignement. La solution de la gestion collective n'est pas imposée, certes, mais les licences collectives sont explicitement visées à titre d'exemple de tels dispositifs d'octroi de licences au considérant 23. Elle pourrait également être utilement investie dans la mise en œuvre de l'exception de fouille de textes et de données, spécialement dans l'hypothèse d'une réserve par les titulaires de droit, conformément à ce que prévoit la directive (art. 4§3)<sup>10</sup>. La gestion collective est enfin fortement encouragée par l'institution de la licence collective à effet étendu, envisagée comme réponse principale au « problème » des indisponibles<sup>11</sup>.

Dans le souci de permettre le développement des programmes de numérisation massive des institutions culturelles et face aux difficultés liées à la nécessité d'autorisations préalables et individuelles des titulaires de droit, le législateur de l'Union impose en effet aux États de créer une exception ou limitation permettant à ces institutions de mettre à disposition, à des fins non commerciales, les œuvres indisponibles de leur collection (art. 8§2). Il prévoit néanmoins que cette solution ne s'appliquera que s'il n'existe pas d'organisme de gestion collective suffisamment représentatif, en vertu de ses mandats, en ce qui concerne le type d'œuvres et le types de droits concernés, pouvant conclure une licence collective à effet étendu, favorisant ainsi le développement de cette gestion collective (art. 8§3 et §1).

#### *Régime de responsabilité ad hoc et gestion collective.*

<sup>8</sup> L'expression « octroi de licences » présente 65 occurrences et le législateur va jusqu'à nommer le marché de « l'octroi de licences » au considérant 61.

<sup>9</sup> Art. 5 de la DAMUN.

<sup>10</sup> Pour l'exception de fouille de textes et données à des fins de recherche scientifique, c'est la négociation collective qui est encouragée (art. 3§4).

<sup>11</sup> Voir *infra* II.

Sans le qualifier explicitement d'exception ou de limitation du droit d'auteur, le législateur de l'Union dessine un régime spécial de responsabilité limitée des plateformes de partage en ligne de « contenus ». La clarification ainsi faite, pour reprendre le terme choisi par le législateur, est essentielle<sup>12</sup>. En effet, la directive précise que le fournisseur de service de partage de contenus en ligne, lorsqu'il donne accès au public à des œuvres ou autres objets protégés « téléversés » par les utilisateurs de leurs services, effectue un acte de communication au public (art. 17.1). Le fournisseur doit donc, par principe, obtenir une autorisation des titulaires de droits, sans que la limitation de responsabilité établie à l'article 14.1 de la directive 2000/31 ne puisse s'appliquer (art. 17.3). Cependant, même en l'absence d'autorisation, sa responsabilité ne pourra être engagée au titre de la contrefaçon s'il satisfait à un certain nombre de conditions, différentes selon, essentiellement, sa taille et sa « jeunesse » (art. 17.4). La condition commune à tous les fournisseurs de service de partage en ligne de contenus, pour bénéficier de ce régime de responsabilité allégée, est d'avoir fourni ses « meilleurs efforts » pour obtenir cette autorisation. En exigeant cela, le législateur de l'Union encourage nécessairement ce qui s'impose de fait - et ce qui s'est déjà pratiqué en France par exemple - le recours à la gestion collective...

Les plateformes sont en effet ainsi incitées à se tourner vers les acteurs à même de leur accorder les autorisations utiles, et donc les organismes de gestion collective. Les titulaires de droits eux-mêmes sont ainsi encouragés à s'adresser aux OGC, qui sont les mieux placés pour faire respecter leurs droits et espérer obtenir une rémunération. Par ailleurs, l'obligation de coopération instaurée par la directive entre ces titulaires de droits et ces fournisseurs va impliquer, pour des raisons pratiques, l'intervention de ces

organismes de gestion collective (art. 17 et cons. 71).

## B. Périmètre élargi des interventions des organismes de gestion collective

La nouvelle directive multiplie les hypothèses d'intervention des OGC en faisant une place importante aux négociations collectives et aux accords collectifs d'une part et au dialogue, que les États doivent instituer ou encourager dans un certain nombre de cas, d'autre part.

### *Négociations collectives et accords collectifs.*

La directive consacre un principe important pour garantir l'une des fonctions essentielles du droit d'auteur, la juste rémunération des auteurs : celui d'une rémunération appropriée et proportionnée<sup>13</sup> à la valeur économique du droit exploité. Ce principe est présenté comme un outil essentiel pour rééquilibrer les rapports contractuels entre exploitants, parties fortes, et créateurs, parties faibles. Il est énoncé à l'art. 18 de la directive, sans être qualifié d'ordre public. Or, pour son application, le législateur invite notamment aux négociations et accords collectifs. En effet, les États membres sont libres de mettre en œuvre ce principe « en recourant à divers mécanismes existants ou nouvellement introduits qui pourraient inclure » la négociation collective (cons. 73), laquelle impliquera sans aucun doute les organismes de gestion collective, comme le prévoit d'ailleurs le projet de loi français de transposition spécialement en ce qui concerne les droits voisins<sup>14</sup>. Par ailleurs, une obligation de transparence est consacrée, devant permettre aux titulaires de droit d'évaluer la valeur économique de leurs droits (art. 18). Là encore, la directive renvoie à la négociation collective (cons. 77), et notamment pour parvenir à un accord concernant la transparence exigée, qui doit tenir compte des spécificités des différents secteurs. Les OGC, soumis eux-mêmes à une

<sup>12</sup> Elle a pu surprendre, elle nous semble faire écho à certains développements jurisprudentiels. V. nota CJUE, 14 juin 2017, C-610/15, aff. « *Stichting Brein c. Ziggo* » ou Cass. civ. I, 12 juillet 2012, pourvois n<sup>os</sup> 11-13.669 et 11-13.666, s'agissant du service Google Vidéo.

<sup>13</sup> E. Gaspar, « Le droit d'auteur contractuel européen : quel regard du point de vue du droit français », *RFPI 2021*, numéro spécial nov. 2021, p. 57.

<sup>14</sup> Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique déposé à l'Assemblée nationale le 5 déc. 2019.

obligation de transparence, en vertu de la directive 2014/26 (art. 18), apparaissent ainsi comme étant des acteurs incontournables.

Enfin, pour rendre effectif et concret ce principe d'une rémunération appropriée et proportionnée, la directive prévoit un mécanisme d'adaptation du contrat. Sans s'enfermer dans une solution rigide et privilégiant la flexibilité, le législateur compose avec les éléments de sa palette élargie : les États membres doivent veiller à ce que les auteurs aient le droit de réclamer une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport aux revenus tirés de l'exploitation. Mais cette obligation n'existe qu'en l'absence d'accord collectif prévoyant un mécanisme comparable... Or, que ce soit dans la négociation d'un tel accord collectif ou dans la mise en œuvre du mécanisme d'adaptation, puisque la directive prévoit l'assistance des représentants des auteurs en ce qui concerne les demandes d'adaptation des contrats (considérant 78), les OGC sont amenés à jouer un rôle important.

#### *Dialogue et consultation.*

La directive a par ailleurs recours à la *soft law*, au dialogue, à la consultation, et aux bonnes pratiques pour mieux asseoir et dessiner la réglementation, conduisant ainsi à la multiplication des interventions des représentants des auteurs et notamment des OGC.

L'on peut ainsi songer à la mise en œuvre du régime *ad hoc* de responsabilité des plateformes d'échanges, pour lequel la directive prévoit l'organisation par la Commission et les États membres, dès le 6 juin 2019, de dialogues entre les parties intéressées afin d'examiner les meilleurs pratiques de la coopération entre plateformes et titulaires de droits (art. 17§10) de vérifier l'application uniforme de cette obligation, et d'émettre des orientations.

L'on peut encore songer à l'obligation des États, pour garantir la disponibilité des œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande, de prévoir pour les

parties qui veulent conclure un contrat de licence mais ont des difficultés quant à son octroi, la possibilité d'obtenir « l'assistance d'un organisme impartial ou de médiateurs » pour les aider à négocier et à trouver un accord (art. 13). Le législateur de l'Union précise qu'il ne s'agit pas d'affecter la liberté contractuelle des parties, le mécanisme reposant sur une base volontaire, mais il s'agit d'encourager le dialogue y compris, comme l'indique le texte, entre les organismes représentatifs (cons. 52), donc notamment les organismes de gestion collective.

Une dernière illustration de ce mouvement de déploiement de l'intervention des OGC peut être présentée s'agissant des mesures adoptées, visant à permettre l'utilisation des œuvres indisponibles par les institutions culturelles (art. 8)<sup>15</sup>. Au-delà de l'extension de la gestion collective par la possibilité de licences collectives à effet étendu, la consultation des OGC est imposée aux États, avec celles des titulaires de droits et des institutions du patrimoine, par secteur, pour établir les exigences permettant de présumer l'indisponibilité d'une œuvre, autrement dit, pour identifier quels sont les efforts raisonnables devant être entrepris pour déterminer si une œuvre est disponible ou non. La participation des OGC est également prévue dans le cadre du dialogue régulier (à l'article 11) que les États doivent encourager afin d'accroître la pertinence et l'utilité des mécanismes mis en place. La référence récurrente à la diversité des expériences, des traditions ou des pratiques sectorielles dans la directive<sup>16</sup> paraît enfin révélatrice de l'importante place accordée par le législateur de l'Union aux acteurs de terrain que sont notamment les OGC et très favorable à la prise en compte des solutions efficaces qu'ils ont pu développer.

Au-delà de l'extension des domaines de la gestion collective et de l'intervention des OGC, la gestion collective est étendue par la consécration d'une nouvelle figure contractuelle : la licence collective à effet étendu.

<sup>15</sup> V. *infra* II.

<sup>16</sup> V. spéc. les considérants 33, 46, 50 et 60 et l'on notera 17 occurrences du terme « pratiques » dans la directive.

## II. La « gestion collective étendue »

### *Un nouvel outil, loin des attentions.*

La consécration de la licence collective à effet étendu comme nouvel outil est demeurée dans l'ombre. Ne figurant pas dans la proposition de directive initiale<sup>17</sup>, son introduction tardive au titre des mesures « visant à améliorer les pratiques en matière d'octroi de licence et à assurer un accès plus large aux contenus »<sup>18</sup> a certes laissé peu de temps pour qu'elle puisse être discutée ou devenir une véritable préoccupation des spécialistes ou du grand public, focalisés par ailleurs sur les questions très controversées du droit voisin des éditeurs de presse ou du régime de responsabilité des plateformes de partage de contenus en ligne. Pourtant, cette institution de la licence collective à effet étendu, à double titre, marque un tournant. Celui d'une nouvelle flexibilité, celui de la confiance dans la gestion collective, celui peut-être aussi d'un système qui se tourne vers un droit d'auteur « d'opposition », avec une multiplication des mécanismes dits d'« opt out »<sup>19</sup>...

### *Genèse en réponse à la jurisprudence de la Cour et aux inquiétudes nationales.*

Cette consécration est une réponse à la jurisprudence de la Cour de justice<sup>20</sup>, et ce, à double titre. L'arrêt « Soulier et Dock » du 16 novembre 2016 avait « condamné » le système français « ReLIRE » en considérant, pour résumer, que la gestion collective quasi-obligatoire mise en place par la loi du 1er mars 2012<sup>21</sup> sur les livres indisponibles se

situait en dehors des limitations ou exceptions prévues par la directive, et ne respectait pas les exigences qui découlaient de l'application du principe du droit exclusif, et notamment celle d'un consentement préalable, qui supposait une information préalable, effective et individualisée des auteurs<sup>22</sup>. Si plusieurs arrêts avaient déjà souligné le caractère limitatif de la liste des exceptions et limitations énoncées par la directive 2001/29, la Grande Chambre de la Cour a très clairement précisé en juillet 2019 que la définition de nouvelles exceptions ou limitations ne relève que de la compétence du législateur de l'Union<sup>23</sup>. En dehors des hypothèses « légales » d'exceptions ou limitations prévues par les directives, un État ne saurait en créer d'autres ni prévoir une gestion collective obligatoire ou quasi obligatoire, un juge national ne saurait créer de nouvelles exceptions ou limitations. Conscients de la fragilité de leurs solutions nationales, la France, en rapport avec la loi sur les indisponibles, ainsi que les pays nordiques, en raison de leur recours à la licence collective étendue, encouragèrent le législateur de l'Union à harmoniser un outil leur permettant la flexibilité qu'ils s'étaient arrogés ou dont ils usaient.

### *Consécration à un double titre.*

C'est pour répondre à la difficulté sommairement identifiée par le législateur de l'Union du recours illusoire aux autorisations préalables et individuelles, (dans certains cas, parce que trop difficile ou trop coûteux, et au regard de l'importance de l'exploitation effective des œuvres, soit dans l'intérêt

<sup>17</sup> C'est un mandat de négociation du Conseil donné à la Commission, dans le cadre du trilogue, en novembre 2018 qui a introduit un article 9a, créant l'actuel article 12.

<sup>18</sup> Intitulé du Titre III de la Directive.

<sup>19</sup> Qu'il s'agisse d'un mécanisme pour réserver l'application d'une exception (avec l'exception de fouille de textes ou de données de l'art. 4§3) ou pour « sortir » d'une gestion collective volontaire légalement organisée pour répondre à certaines nécessités culturelles ou économiques.

<sup>20</sup> L'arrêt *Soulier et Dock* est d'ailleurs explicitement visé pour désigner les dispositions relatives aux œuvres indisponibles dans l'un des premiers *drafts* de la directive.

<sup>21</sup> Loi n° 2012-287 du 1<sup>er</sup> mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XX<sup>e</sup> siècle, *JO* du 2 mars 2012, p. 3986.

<sup>22</sup> CJUE 16 nov. 2016, aff. C-301/15, *Soulier et Doko c/ ministre de la Culture, Dalloz IP/IT* 2017. 108, obs. V.-L. Benabou ; *D.* 2017. 84, note F. Macrez.

<sup>23</sup> CJUE, 29 juill. 2019, aff. C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH, Europe* 2019, comm. 391, obs. D. Simon ; *Prop. intell.* 2019, n° 73, p. 29, obs. A. Lucas ; aff. C-476/17, « *Pelham GmbH* », *CCE* 2019, comm. 75, C. Caron ; *JCP G* 2019, 992, note J.-M. Bruguière ; *Europe* 2019, comm. 393, obs. D. Simon ; *Prop. intell.* 2019, n° 73, p. 46, obs. A. Lucas ; aff. C-516/17, *Spiegel Online GmbH, JCP G* 2019, 874 n° 36, D. Berlin ; *RTDE* 2019 p.927 E. Treppoz.

général, soit pour le bon fonctionnement du « marché des contenus »<sup>24</sup>), que le législateur de l'Union choisit de consacrer la licence collective à effet étendu au titre de solution spéciale. Il la consacre à titre principal, pour permettre l'utilisation des œuvres indisponibles par les institutions culturelles (art. 8 à 11) et, au-delà de cette hypothèse limitée, au titre de solution générale offerte aux États, lorsqu'est peu probable l'obtention d'autorisations individuelles, notamment du fait du nombre élevées d'œuvres utilisées (art. 12).

### *Objet de l'harmonisation.*

Il s'agit dans les deux cas de l'harmonisation d'un nouveau mécanisme à la disposition des États et des OGC : la licence collective à effet étendu. Cette nouvelle figure contractuelle permet à un OGC d'octroyer une licence collective, au nom des titulaires de droits, indépendamment du fait que tous les titulaires couverts par cette licence l'aient autorisé à agir à cette fin ou l'aient mandaté à cette fin.

## **A. La licence collective à effet étendu, solution spéciale pour l'utilisation des œuvres indisponibles par les institutions culturelles**

### *Contexte.*

Si le dispositif mis en place par la directive, aux articles 8 à 11, fut dessiné en quelque sorte en réponse à la décision de la Cour de justice « Soulier et Doko », on l'a vu, il adresse les seules difficultés rencontrées par les institutions culturelles dans le cadre de programmes de numérisation massive de leurs collections et non pas, comme en France, à la difficulté, invoquée par les exploitants et liée aux coûts de transaction importants pour obtenir des autorisations

préalables des titulaires de droit nécessaires à l'exploitation numérique des « livres indisponibles », plus généralement<sup>25</sup>.

Il ne s'agit bien entendu<sup>26</sup> pas de présenter dans le détail la solution adoptée par le législateur de l'Union, mais de relever que la licence collective à effet étendu est instituée ici au titre de solution spéciale, à titre principal, pour faciliter certaines utilisations des œuvres indisponibles qui se trouvent à titre permanent dans les collections des institutions du patrimoine culturel. Cette solution est privilégiée, mais les États doivent également prévoir une exception ou limitation « pure et simple » (art. 8§2), qui ne s'appliquera que si aucun organisme de gestion collective n'est suffisamment représentatif des titulaires de droits par rapport au type d'œuvres concernées ou au type de droits objets de la licence nécessaire (art. 8§3), et si le titulaire de droits n'a pas exclu son application par l'exercice de son droit d'*opt-out* (art. 5§4).

### *Objet, limites et conditions du mécanisme.*

La licence collective à effet étendu, au cœur du régime spécial applicable aux œuvres indisponibles des collections des institutions culturelles, permet donc à un OGC de conclure un contrat de licence non exclusive, à des fins non commerciales, avec une institution du patrimoine culturel, indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts par la licence aient ou non mandaté l'organisme de gestion collective (art. 8.1). Pour tenir compte de la diversité des cultures juridiques, la liberté est laissée aux États de choisir le mécanisme d'extension de l'effet de la licence collective – licence collective étendue ou présomption de représentation, comme le précise le considérant 33.

<sup>24</sup> Considérants 30, s'agissant de la solution spéciale pour les œuvres indisponibles et 47 s'agissant de la solution générale.

<sup>25</sup> Le champ d'application du dispositif adopté est néanmoins plus large en ce que les « indisponibles » concernées ne sont pas seulement les œuvres publiées sous forme de livres : toutes les « œuvres indisponibles » sont concernées et la définition de l'indisponibilité est plus large que celle retenue par le dispositif français, souvent appelé par le nom du registre éponyme « ReLire ». Il est également à noter

qu'une œuvre peut être déclarée indisponible dans le commerce alors qu'elle n'a jamais été commercialisée (cons. 37).

<sup>26</sup> F. Macrez, « Les mesures en faveur de l'octroi de licences et de l'accès plus large aux contenus », *Lexbase hebdo, éd. affaires*, dossier spécial, 11 juil. 2019 et F. Piriou, « Nouvelle réglementation européenne sur les œuvres indisponibles et la gestion collective étendue, CCE 2019, n° 10, dossier spécial.

Le législateur soumet une telle licence au respect de quatre garanties - exigences de représentativité (art. 8§1, a), d'égalité de traitement (art. 8§1, b), de possibilité effective d'*opt-out* (art. 8§4) et d'information - qui, à l'aune de l'art. 12, apparaissent comme les conditions du mécanisme, général ou spécial, de la licence collective à effet étendu.

Néanmoins, la garantie d'information présente des spécificités dans le cadre de la solution spéciale pour les œuvres indisponibles. Le législateur prend soin de préciser que les mesures de publicité doivent être effectives sans qu'une information individuelle des auteurs concernés ne soit nécessaire<sup>27</sup>, inscrivant le texte dans une logique d'accommodation divergente en quelque sorte de l'exigence de la Cour dans l'arrêt « Soulier et Doke » d'une « information effective et individualisée des auteurs »<sup>28</sup>. Mais la spécificité tient tout particulièrement dans la précision des mesures de publicité requises, qui doivent permettre l'exercice de l'*opt-out* (art. 11). D'ailleurs cette disposition permet aux États de prévoir des mesures de publicité supplémentaires en cas de nécessité pour sensibiliser les titulaires de droits.

La directive organise ainsi une publicité générale via un portail d'information en ligne dont la gestion est confiée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui gère déjà le registre des orphelines, concernant les informations relatives aux options à la disposition des titulaires de droits, les informations disponibles sur les parties au contrat, les utilisations concernées et les territoires couverts.

Cette question des territoires concernés est importante, cette licence collective à effet étendu relevant du régime spécial des œuvres indisponibles pouvant en effet permettre des utilisations dans tout État membre (art. 9), ce qui n'est pas le cas de la

licence collective à effet étendu qu'un État peut choisir de consacrer en se saisissant de cette nouvelle figure contractuelle conçue comme catégorie générale.

## B. La licence collective à effet étendu hissée au rang de solution générale

### *Un nouvel outil de flexibilité.*

La réception de cette modalité particulière d'exercice des droits - nouvelle gestion collective volontaire, mais implicite pour certains titulaires - que constitue la licence collective à effet étendu, marque sans aucun doute un recul de l'exclusivité. Justifiée, s'agissant de l'utilisation des œuvres indisponibles, par un objectif de diffusion de la culture, à des fins non-lucratives, par des institutions culturelles, la licence collective à effet étendu n'est pas seulement prévue pour cette hypothèse spécifique. Elle est à la disposition des États et des OGC, pour répondre à la problématique plus générale et sommairement identifiée par le législateur, de l'obtention de licences individuelles dans certaines hypothèses au regard de coûts de transaction prohibitifs<sup>29</sup>.

Le législateur a choisi d'harmoniser une figure contractuelle (de la gestion collective) qui se pratiquait principalement dans les pays nordiques, avec les licences collectives étendues<sup>30</sup> et ce, comme il l'explique, afin que puissent exister et se développer des mécanismes effectifs d'octroi de licences collectives, des dispositifs d'octroi de licences flexibles<sup>31</sup>. C'est un véritable outil de flexibilité qui est offert aux États, aux OGC et aux exploitants. En effet, les États membres pourront, pour une utilisation sur le territoire du pays<sup>32</sup>, dans des domaines d'utilisation bien définis, lorsque l'obtention d'autorisations auprès des titulaires de droits sur une base individuelle « s'avère habituellement » si onéreuse et difficile qu'elle rend improbable la transaction

<sup>27</sup> Considérant 41, *in fine*.

<sup>28</sup> Affirmant la nécessité de l'effectivité de l'information des auteurs à plusieurs reprises (pts 39-40 spéc.) la Cour « sanctionne » le dispositif français faute de « mécanisme garantissant l'information effective et individualisée des auteurs » (pt. 43).

<sup>29</sup> Considérant 45.

<sup>30</sup> Et dont on connaît également des formes en droit français, v. en ce sens, F. Siirainen, « Les licences collectives à effet étendu : entre gestion collective consentie, facilitation des autorisations et sécurité juridique », CCE 2019, 10, dossier, 5.

<sup>31</sup> V. spéc. les considérants 45-46.

<sup>32</sup> Art. 12§1et cons. 46.

nécessaire à l'octroi d'une licence<sup>33</sup>, prévoir un effet étendu de la licence générale d'exploitation que conclut un OGC pour l'utilisation d'œuvres, aux droits des titulaires non-membres concernés (art. 12§1).

#### **Garanties.**

Outre l'attention portée à la délimitation du champ d'application de ce mécanisme<sup>34</sup>, le législateur oblige les États à prévoir quatre garanties<sup>35</sup>.

La première est une condition de représentativité suffisante de l'organisme de gestion collective en ce qui concerne le type d'œuvres et le type de droits objets de la licence<sup>36</sup>. La seconde condition consiste dans la garantie d'une « égalité de traitement » de tous les titulaires de droits concernés<sup>37</sup> : il s'agit de préserver au mieux les intérêts des titulaires de droits, dont les droits pourront être exercés par l'OGC sans leur accord préalable, sous réserve qu'ils ne s'y opposent pas. Le recours au nouveau mécanisme d'octroi de licence est en effet subordonné à une troisième condition : la mise en place d'un système d'*opt-out*. Les titulaires de droits doivent pouvoir « à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres du mécanisme d'octroi de licence que constitue la licence collective à effet étendu<sup>38</sup>. La mise en œuvre de cette possibilité de s'exclure ou de demander à « sortir » de cette licence collective à effet étendu, suppose bien entendu une information des titulaires de droit. Aussi le législateur impose-t-il aux États de prévoir des mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l'utilisation sous une telle licence, pour informer les titulaires de droits quant à la capacité de gestion de l'OGC, quant à l'octroi de telles

licences et quant aux modalités de l'*opt-out*, tout en indiquant que pour que les mesures de publicités soient effectives, il n'est nullement nécessaire d'informer chaque titulaire de droit individuellement<sup>39</sup>. La directive laisse ainsi une large marge de manœuvre aux États s'agissant du mécanisme général de l'art. 12<sup>40</sup>.

#### **Mécanismes d'extension de l'effet de la licence collective.**

Plusieurs techniques d'extension de l'effet de la licence collective sont envisagées et laissées au libre choix des États, notamment pour tenir compte de la diversité des cultures et traditions juridiques. Sont en effet visés la licence collective étendue, le mandat légal et la présomption de représentation<sup>41</sup>. En Europe, les licences collectives étendues existent dans les pays nordiques et l'Allemagne notamment connaît la présomption de représentation. Le choix du mécanisme peut emporter des conséquences importantes, en termes de pouvoir de négociation ou de possibilité d'action en justice notamment, mais également sans doute aussi quant à la mise en œuvre du système d'*opt-out*. La liberté laissée aux États est appréciable. Sans constituer pour autant un blanc-seing, puisque le législateur organise la transparence et le dialogue quant au fonctionnement concret de ces mécanismes, et prévoit d'en mesurer et l'utilité et le respect des intérêts légitimes des auteurs<sup>42</sup>.

#### **Nouveau modèle de gestion collective : outil de flexibilité et de sécurité, en construction.**

En érigeant cette licence collective à effet étendu au rang de catégorie générale, le législateur consacre un outil formidable de flexibilité au profit des OGC, dont il renforce

est laissée aux États (cons. 48 et pour les indisponibles v. cons. 33).

<sup>37</sup> Art. 12§3, b).

<sup>38</sup> Art. 12§3, c).

<sup>39</sup> Art 12§3, d).

<sup>40</sup> Sur la publicité des informations concernant les licences, v. également l'art. 12§5 et cons. 50 et l'art. 12§6, qui prévoient un rapport complet avant le 10 avr. 2021.

<sup>41</sup> Art. 12§ 1, a) et b) et cons. 44.

<sup>42</sup> Art. 12§5 et 6 et cons. 50.

<sup>33</sup> Art. 12§2 et cons. 47 et 49.

<sup>34</sup> Le considérant 49 insistant sur la nécessité pour les États de veiller à ce que l'objet et le champ d'application de ces licences « soient toujours soigneusement et clairement définis dans la législation ».

<sup>35</sup> Art. 12.3 pour l'octroi de licences collectives ayant un effet étendu comme catégorie générale et art. 8§1, 8§4 et 10 s'agissant la licence collective à effet étendu pour l'utilisation des œuvres indisponibles.

<sup>36</sup> Cette représentativité s'appréciera notamment au regard des mandats de l'OGC et une certaine latitude

la position. En effet, ils ne sont en principe chargés que de la gestion des droits des titulaires, qui leur confient le soin de les représenter. Or il est souvent impossible d'obtenir le pouvoir de représenter tous les titulaires de droits concernés et/ou d'être en charge de la gestion de tous ceux impliqués par telle ou telle exploitation, spécialement dans l'environnement numérique. Outre le fait qu'il est parfois difficile de (re)trouver les titulaires ou de vérifier le mandat ou de pouvoir, pour toutes les œuvres figurant au répertoire d'un OGC – autre illustration de la relative consolidation du répertoire qui pourrait en résulter. Avec ce nouvel outil, les OGC se trouveront en position de mieux répondre à la demande des utilisateurs<sup>43</sup>. Pour les utilisateurs exploitants, le modèle institué est un outil de sécurité juridique, une solution à leur souci de réaliser une utilisation légitime des œuvres<sup>44</sup>.

La licence collective à effet étendu représente par ailleurs un outil de flexibilité pour les États membres. En effet, au-delà de la liberté offerte aux États dans la détermination de la technique d'extension de l'effet d'une licence collective, le législateur leur accorde celle de décider de recourir à cette nouvelle figure et de déterminer les domaines d'utilisation concernés. Les États pourraient ainsi y trouver la liberté nécessaire pour préserver les solutions nationales qui auraient pu être remises en cause au titre de leur non-conformité au droit de l'Union en l'absence d'exceptions ou de limitations correspondantes prévues par les directives ou pour mettre en œuvre des solutions sur mesure et, adaptées aux nécessités qu'ils identifient de faciliter l'exploitation des œuvres dans tel ou tel domaine en l'absence

d'exceptions ou de limitations au niveau du droit de l'Union. Pourraient ... La licence collective à effet étendu, conçue comme catégorie générale connaît en effet pour l'heure encore une importante limite. Elle ne saurait permettre que des utilisations « locales », sur le territoire d'un État. S'il s'agit de répondre aux difficultés liées à l'utilisation massive d'œuvres sur internet... le compte n'y est pas. Mais une proposition législative pour un effet transfrontière de ces mécanismes nationaux est déjà envisagée par le législateur de l'Union à l'article 12§6. Il s'agit sans doute d'abord d'expérimenter, de construire des modèles, pour aller plus loin. Il n'en reste pas moins que son institution au titre de solution générale marque un recul de l'exclusivité reconnue aux auteurs, par principe, mais il est vrai, moins qu'avec une exception ou une gestion collective obligatoire : la licence collective à effet étendu est conçue comme une gestion collective volontaire, car librement et implicitement consentie<sup>45</sup>. Elle impose « seulement » le fardeau à celui qui n'entend pas relever d'une telle licence, de s'y opposer en exerçant son « droit de sortir » du mécanisme.

L'harmonisation de la licence collective à effet étendu au titre de catégorie générale témoigne sans aucun doute d'un mouvement vers un droit d'auteur, instrument du marché unique numérique, conçu comme un droit de s'opposer. Avec cette directive, le législateur semble clairement privilégier la fonction du droit d'auteur visant à garantir une juste rémunération des créateurs et dans cette perspective, nul doute que la gestion collective est appelée à rayonner.

S. C.

<sup>43</sup> Reste que l'exercice de l'*opt-out* constitue une réelle limite à cette consolidation.

<sup>44</sup> Cette finalité est soulignée par le législateur, qui n'hésite pas à viser une « sécurité juridique totale » (cons. 45). Il laisse néanmoins aux États la liberté de décider de la responsabilité des utilisations autorisées par l'accord de licence (cons. 48). Le renforcement de la sécurité juridique des utilisateurs

par rapport à un contrat général non-étendu apparaît très relatif d'un point de vue pratique (en ce sens. F. Siirainen, *préc.*).

<sup>45</sup> Le législateur prenant soin de préciser qu'il ne s'agit pas de substituer ce mécanisme à d'autres licences collectives préexistantes prévues par le droit de l'Union (art. 12.4) et ni de l'appliquer à la gestion collective obligatoire.

# Le droit d'auteur contractuel européen : quel regard du point de vue du droit français ?

Eléonore GASPAR

*Avocate, Cabinet DTMV et associés  
Chargé d'enseignement au CEIPI*

## Introduction

Le droit d'auteur naît par la création de l'auteur puis vit au travers des contrats qui régissent son exploitation, et notamment au travers des autorisations et des licences consenties. Mais les contrats individuels sont de plus en plus intimement liés à une négociation collective, par la mobilisation des sociétés de gestion collective mais aussi par le rôle accru des accords collectifs et professionnels.

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, connue sous le nom de directive DAMUN, a été publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 17 mai 2019, est entrée en vigueur le 7 juin 2019 et devait être transposée par les États membres avant le 7 juin 2021. Cette directive, par ses articles 18 à 22, modifie les règles de rémunération des créateurs.

En France, la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 a prévu une habilitation à procéder par ordonnance et les articles 18 à 22 de la Directive ont ainsi été transposés par l'Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, étant précisé qu'il a été considéré que l'article 21 n'avait pas à faire l'objet d'une transposition, les dispositions du droit français étant suffisantes<sup>1</sup>. Cette ordonnance a été publiée le 13 mai 2021.

La directive résultait d'une volonté d'harmonisation des pratiques contractuelles sous-tendue par la perception que l'auteur est la partie faible de la relation contractuelle,

qui a « tendance à se trouver dans une position contractuelle moins favorable lorsqu'ils octroient une licence ou transfèrent leurs droits » (considérant 72 de la Directive) et qu'il convient de protéger. Le chapitre 3 de la directive a ainsi traité à la « juste rémunération des auteurs et artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation ».

Cette directive est très largement inspirée du droit français, et l'on y retrouve des termes déjà employés dans le code de la propriété intellectuelle français qui fait déjà état d'une rémunération « proportionnelle aux produits d'exploitation » (article L. 132-5 du CPI) pour les contrats d'édition ou « juste et équitable » pour l'édition numérique. Mais elle est néanmoins novatrice par l'extension de certaines obligations, comme l'obligation de rendre compte qui s'impose y compris aux sous-traitants et l'obligation d'exploiter, la possibilité de révocation mais aussi par la création d'un nouveau régime pour les artistes interprètes, qui est calqué sur celui des auteurs<sup>2</sup>.

L'Ordonnance du 12 mai 2021 renvoie, comme le permet la directive, aux accords collectifs et aux accords professionnels le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositions, étant précisé que les accords existants, respectant les conditions de ces dispositions, n'auront pas besoin d'être renégociés. Les auteurs de logiciels sont exclus du champ d'application comme le

---

<sup>1</sup> Au moment du colloque le 26 février 2020, le projet de loi n° 2488 du 5 décembre 2019 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique avait été présenté. Il a depuis été remplacé par l'ordonnance du 12 mai 2021 à laquelle nous nous référerons dans cet article.

<sup>2</sup> Nous nous concentrerons ici sur les dispositions relatives aux auteurs, même si les changements apportés par la directive sont fondamentaux en ce qui concerne les artistes interprètes.

prévoit la directive. On peut retenir 4 grands principes.

## I. Principe de rémunération appropriée et proportionnelle

L'article 18 de la directive pose le principe du droit à percevoir une rémunération « appropriée et proportionnelle », le considérant 73 de la directive précisant qu'il s'agit d'une rémunération :

« appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l'auteur [ou de l'artiste interprète ou exécutant] à l'ensemble de l'œuvre ou tout objet protégé et de toutes les autres circonstances de l'espèce, telles que les pratiques du marché ou l'exploitation réelle de l'œuvre ».

Les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.

On notera qu'en anglais, la directive fait état de « *proportionate remuneration* », ce qui devrait être traduit par « rémunération proportionnée » et non par « rémunération proportionnelle ». Ce même considérant 73 de la directive prévoit qu'un montant forfaitaire peut également constituer une rémunération « proportionnelle » mais que cela ne devrait pas être la règle.

En France, le principe de la rémunération proportionnelle pour les auteurs est déjà posé à l'article L.131-4 du CPI, qui précise que la rémunération doit comporter au profit de l'auteur une « participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ». Mais il est possible d'avoir recours au forfait dans un certain nombre de cas limités et visés à l'alinéa 2 du même article.

Ces mêmes principes sont posés spécifiquement pour le contrat d'édition et le contrat audiovisuel, étant précisé que l'article L. 132-6 du CPI sur le contrat d'édition accepte la validité d'une rémunération forfaitaire pour les cessions de droits à une entreprise établie à l'étranger.

L'Ordonnance du 12 mai 2021 ne modifie pas ces règles applicables aux auteurs, si ce n'est

en précisant qu'elles sont désormais d'ordre public (nouvel article L. 131-5-3 du CPI), mais elle les étend aux artistes interprètes en créant l'article L. 212-3-2 du CPI, également d'ordre public. Les artistes interprètes vont donc bénéficier d'une « rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique ou potentielle des droits cédés », et donc d'une participation proportionnelle aux recettes. Les cas autorisés de recours au forfait sont calqués sur ceux qui existent en droit d'auteur. Il est en outre précisé que les conventions et accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre de ces rémunérations. Est également licite la conversion à la demande de l'artiste interprète de ses droits en annuités forfaitaires.

## II. Obligation de transparence

L'article 19 de la directive est relatif à l'obligation de transparence et crée à cet effet des obligations de reddition de compte à la charge de tout bénéficiaire d'un contrat d'exploitation par lequel un auteur ou un artiste interprète a cédé tout ou partie de ses droits.

Cette obligation était déjà présente en droit français au bénéfice des auteurs dans les secteurs du livre et de l'audiovisuel, mais elle est désormais étendue à tous les contrats. Ainsi, une nouvelle disposition transversale est créée à l'article L. 131-5-1 du CPI, sous réserve des dispositions législatives spéciales applicables dans les secteurs du livre et de l'audiovisuel (article L. 132-13 et suivants, article L. 132-17-3 et article L. 132-28 du CPI), qui respectent les mêmes exigences. Elle prévoit que les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition de compte peuvent être définies par un accord professionnel conclu dans chaque secteur d'activité. Par ailleurs, le point II de l'article L. 131-5-1 du CPI prévoit les modalités selon lesquelles l'auteur peut demander des informations complémentaires détenues par les sous-exploitants en cas d'information insuffisante sur les résultats de l'exploitation de son œuvre, sous réserve toujours, des dispositions législatives spéciales applicables dans les secteurs du livre et de l'audiovisuel.

Le cessionnaire doit donc adresser à l'auteur ou mettre à sa disposition, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation. Cette obligation générale n'affecte pas les dispositions des articles L. 132-17-3 et L. 132-28 du CPI sur les contrats d'édition et audiovisuels.

Par ailleurs, le point II permet désormais à l'auteur, lorsque ces informations ne lui sont pas fournies intégralement par le cessionnaire, de les réclamer au sous-cessionnaire, ce qui peut ainsi ouvrir à l'auteur une action directe contre le sous-cessionnaire. Encore une fois, les modalités seront définies par accord collectif qui déterminera notamment si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire.

La même obligation de transparence est étendue au profit de l'artiste-interprète par la création de l'article L. 212-3-1 du CPI. Ces nouveaux articles sont d'ordre public et applicables aux contrats en cours. Ils entrent en vigueur le 7 juin 2022.

On notera également les nouveaux articles L. 132-18 et L. 132-28-1 prévoyant que « la transmission d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation, d'écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits » doit être prévue dans le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la demande ou le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande.

### III. Mécanisme d'adaptation des contrats

L'article 20 de la directive ajoute un mécanisme d'adaptation a posteriori des contrats en créant le droit de demander une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initiale est exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurs tirés de l'exploitation.

Cette clause s'inspire de l'article L. 131-5 du CPI français qui prévoyait déjà un mécanisme de rescision pour lésion en cas de lésion de plus des 7/12èmes dans les cas de rémunération forfaitaire. L'article L. 132-17-7 du CPI pour le livre numérique prévoyait également une clause de réexamen des conditions économiques.

Mais l'Ordonnance du 12 mai 2021 va plus loin dans la protection octroyée aux auteurs. L'article L. 131-5 du CPI prévoyant une rescision pour lésion dans les cas de rémunération forfaitaire est maintenu. Mais cet article est complété pour les rémunérations proportionnelles. L'auteur a désormais droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire, en tenant compte de sa contribution. Les critères sont donc différents en cas de rémunération forfaitaire et en cas de rémunération proportionnelle et la notion d'« exagérément faible » sera déterminée en tenant compte des usages du secteur et pas du seuil mathématique des 7/12èmes.

Ces mécanismes ne sont applicables qu'en l'absence d'un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.

Cet article est également d'ordre public. Un mécanisme similaire et applicable aux rémunérations forfaitaires et proportionnelles est créé pour les artistes interprètes à l'article L. 212-3-2 du CPI.

### IV. Droit de révocation

L'article 22 de la directive prévoit le droit de mettre fin en tout ou partie au contrat par lequel l'auteur a cédé à titre exclusif ses droits à un exploitant en cas de non-exploitation de l'œuvre. Ce droit est limité aux cessions exclusives et en cas d'absence totale d'exploitation.

Dans le code de la propriété intellectuelle français, il était déjà prévu une « exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession », à l'article L. 132-12 du CPI pour

le contrat d'édition, une exploitation permanente et suivie avec un mécanisme de résiliation de plein droit après mise en demeure avec une distinction entre la forme imprimée et numérique pour le livre imprimé et numérique (CPI, art. L. 132-17-2) et une exploitation suivie de l'œuvre audiovisuelle conforme aux usages définie par voie d'accord professionnel, sans que celle-ci doive être permanente (CPI, art. L. 132-27 du CPI).

L'Ordonnance du 12 mai 2021 transpose la directive en créant un nouvel article L. 131-5-2, qui prévoit une résiliation de plein droit en tout ou en partie en cas de transmission à titre exclusif des droits et de non-exploitation de l'œuvre, étant précisé que les modalités d'exercice de ce droit de résiliation seront définies par voie d'accord professionnel définissant le délai à partir duquel l'auteur peut exercer ce droit de résiliation.

Il n'est plus précisé, contrairement au projet de loi, que cet accord doit préciser les « critères objectifs permettant de constater une non-exploitation ». Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle.

#### Recours aux mécanismes extra-judiciaires des règlements des différends.

L'article 21 de la directive prévoit pour les auteurs, la possibilité de recourir aux mécanismes extra-judiciaires pour régler les différends qui pourraient survenir dans la mise en œuvre des obligations de transparence et du mécanisme d'adaptation des contrats, y compris pour les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes. Cette intervention se justifie car les auteurs ou artistes interprètes sont souvent réticents à faire valoir leurs droits en justice à l'encontre des partenaires contractuels. Les États membres peuvent néanmoins, soit créer ces nouveaux mécanismes, soit s'appuyer sur des organismes ou mécanismes existant. Cette procédure alternative de règlement des litiges est sans préjudice du droit des parties de faire valoir leurs droits devant un Tribunal.

Néanmoins, rien n'est prévu dans l'Ordonnance du 12 mai 2021 pour transposer cet article, alors que l'ordonnance

a bien pour objet de transposer les articles 18 à 23 de la Directive. Rien n'était d'ailleurs prévu dans le projet de loi et le rapport du Président rappelle que le droit commun en matière de conciliation et de médiation et sur le règlement amiable des différends permet d'assurer la transposition.

Par ailleurs, d'après l'article 23 de la directive, toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect de l'obligation de transparence, au mécanisme d'adaptation des contrats et aux procédures extra-judiciaires doit être inopposable aux auteurs et aux artistes interprètes. Rien n'est prévu pour la rémunération appropriée et le droit de révocation.

D'ailleurs, d'après le Considérant 81 de la directive :

« Les dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges figurant dans la présente directive devraient revêtir un caractère obligatoire et les parties ne devraient pas pouvoir déroger à ces dispositions, que ce soit dans les contrats entre les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et leurs partenaires contractuels ou dans des accords conclus entre ces derniers et des tiers, tels que les accords de confidentialité ».

Dès lors, lorsque tous les autres éléments pertinents pour la situation sont localisés, au moment du choix de la loi applicable, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne doit pas porter atteinte à l'application des dispositions concernant la transparence, les mécanismes d'adaptation du contrat et les procédures extra-judiciaires de règlement des litiges.

L'ordonnance a quant à elle posé pour principe que les articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d'ordre public, et on peut s'interroger sur les incidences de cette règle sur l'interprétation des contrats internationaux soumis à une loi étrangère, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'une règle d'ordre public international.

Néanmoins, le juge français est tenu d'appliquer une clause de juridiction au profit de tribunaux étrangers, prévue dans un

contrat international avec un pays tiers à l'Union Européenne, et donc de se déclarer incompétent, même s'il y a une atteinte à l'ordre public.

De façon tout à fait attentatoire à ces règles de droit international privé, l'article L.132-24 prévoit désormais que le contrat par lequel l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles d'une œuvre audiovisuelle transmet tout ou partie de ses droits 'exploitation au producteur ne peut avoir pour effet de priver le compositeur des dispositions protectrices des articles L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28, quelle que soit la loi choisie par les parties. Par ailleurs l'auteur peut saisir les tribunaux français quel que soit le lieu où les parties sont établies et nonobstant toute clause attributive de juridiction contraire.

Cette transposition ne manque pas de soulever des questions, dans la mesure également où les modalités d'application doivent être déterminées par accords collectifs (existants ou à négocier). Par ailleurs, les dispositions transitoires et sur l'application dans le temps de l'Ordonnance semblent obscures. Les obligations de transparence seront applicables le 7 juin 2022 aux contrats en cours à cette date. Les autres dispositions sont applicables depuis le 7 juin 2021, et concernant les œuvres et objets protégés, depuis le 13 mai 2021, mais rien n'est précisé sur les contrats en cours. La directive avait prévu qu'elle s'appliquait sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021 mais cette disposition n'a pas été reprise par l'ordonnance.

**E. G.**

# Le retour de l'opposabilité du droit d'auteur sur Internet : étude de l'article 17 de la Directive DAMUN

Édouard TREPPOZ

Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

## Introduction

Au début de ce siècle, de manière remarquable, tant en Europe qu'aux États-Unis, le choix fut arrêté de favoriser le développement de l'internet. Le droit devait accompagner et non contraindre cette technologie jugée à raison révolutionnaire. Le développement de cet outil supposait de protéger ceux qui en étaient les acteurs, en mettant en place un régime de responsabilité limitée. Ainsi, en Europe et aux États-Unis, les opérateurs de l'internet ne pouvaient être directement tenus responsables pour les contenus transmis ou hébergés. Plus précisément, en Europe, l'article 14 de la directive 2000 Commerce Électronique subordonne la responsabilité de l'hébergeur à la connaissance de l'illicéité du contenu. Ce dernier doit simplement retirer promptement un contenu, dont la nature illicite lui a été préalablement communiqué. C'est la fameuse procédure de *notice and take down* ! Alors que les GAFAM n'étaient encore que des start-up, un tel choix devait être salué. Il a très certainement permis l'essor de cette technologie et de ces acteurs.

Pour autant, un tel régime de responsabilité limitée<sup>1</sup> au profit des opérateurs ne fut pas sans conséquence sur la propriété intellectuelle et plus particulièrement sur le droit d'auteur. Ce dernier impose traditionnellement à l'exploitant d'obtenir les autorisations des titulaires de droit préalablement à toute exploitation, sous

peine d'être contrefacteur. Cette logique, avec la directive Commerce électronique, disparaît à l'égard de ces intermédiaires. Il appartient désormais aux titulaires de notifier à ces acteurs la nature contrefaisante de la diffusion. Le mécanisme de l'*opt-in* caractéristique du droit d'auteur s'inverse au profit d'un *opt-out*. Les conséquences économiques sont connues. Ces acteurs sont devenus des géants aux modèles économiques particulièrement profitables, tandis que les auteurs se plaignent d'un *value-gap*<sup>2</sup>. Dit autrement, le partage du clic ne serait pas ou plus équitable, favorisant les concepteurs des outils, au détriment des créateurs de contenus.

Pertinent, il y a vingt ans, ce modèle ne le serait plus. La jurisprudence aurait pu être l'instrument de cette nécessaire adaptation du droit au fait. Deux voies étaient possibles. La première aurait supposé de reconnaître l'évolution de ces acteurs dont le comportement, à l'origine neutre, devenait de plus en plus actif, excluant, dès lors, toute responsabilité limitée. Elle ne fut pas suivie par les tribunaux<sup>3</sup>. La seconde aurait pu porter sur l'obligation de retrait, évoluant d'un *notice and take down* au profit d'un *notice and stay down*. Le retrait n'est plus circonscrit à un post, mais à une œuvre, permettant d'interdire tout nouveau post de ladite œuvre dans le futur. Là encore, la Cour de cassation a fait preuve de frilosité<sup>4</sup>, justifiant de faire

<sup>1</sup> A. Bensamoun, « L'article 17 de la directive 2019/790 ou le retour à l'opposabilité des droits : une mesure d'équilibre, en équilibre », *RIDA*, 2020/4, p. 73 parlant joliment de « bulles d'irresponsabilité » ou encore, D. El Sayegh, « L'article 17 de la Directive 2019/790 : le regard d'un praticien », *RIDA*, 2020/4, p. 103 parlant d'immunité.

<sup>2</sup> V.-L. Benabou et S. Goossens, « Où en est le *value gap* ? », *Prop. Int.*, 2017.6.

<sup>3</sup> Cass., Civ. 1<sup>re</sup>, 17 février 2011, n° 09-67896.

<sup>4</sup> Cass., Civ. 1<sup>re</sup>, 12 juillet 2012, n° 11-13.666.

perdurer, les équilibres, aujourd'hui dépassés, du début de ce siècle<sup>5</sup>.

C'est finalement la directive DAMUN et son fameux article 17, qui marquera le retour de « l'opposabilité du droit d'auteur »<sup>6</sup>, avec comme objectif un plus juste partage de valeur. La bataille fut longue et incertaine<sup>7</sup>. Il n'est, d'ailleurs, pas certain qu'elle soit parfaitement gagnée. Complexe, cet article de la directive se caractérise par une césure interne. Alors que les trois premiers alinéas témoignent de la victoire du droit d'auteur, enfin remis à l'endroit. La suite de cet article, particulièrement filandreuse, montre que ce principe connaît des atténuations importantes, au point de faire craindre qu'il ne bascule à nouveau. Inlassablement, la bataille perdure, aujourd'hui, au stade de la transposition<sup>8</sup> et demain de l'interprétation<sup>9</sup>.

## I. Le principe

Réaffirmer l'opposabilité du droit d'auteur suppose un volte-face par rapport aux choix de la directive Commerce électronique. Le fournisseur de service de partage en ligne n'est plus traité comme un intermédiaire technique neutre. Organisant et promouvant à des fins lucratives selon la directive, il communique et, à ce titre, engage sa responsabilité selon un régime de responsabilité classique. Les conséquences sont doubles. D'abord, la conclusion d'une licence est nécessaire. Ensuite, une sauvegarde de certaines exceptions, malmenées par cette remise à l'endroit du droit d'auteur, peut apparaître de bonne méthode.

<sup>5</sup> En ce sens, D. El Sayegh, « L'article 17 de la Directive 2019/790 : le regard d'un praticien », *RIDA*, 2020/4, p. 103.

<sup>6</sup> P. Sirinelli, « Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », *Dalloz IP/IT*, 2019.288.

<sup>7</sup> Pour une présentation : J.-M. Cavada, « Bataille pour le droit d'auteur : témoignage d'un acteur clé de la réforme », *RIDA*, 2020/4, p. 5 et suiv.

<sup>8</sup> On citera en sens le récent projet allemand de réforme du droit d'auteur faisant une interprétation contestée et contestable de l'article 17 de la Directive DAMUN (pour une critique ALAI, Second Opinion on certain aspects of the implementation of Article 17 of Directive (EU) 2019/790 DSM,

## A. Le volte-face

L'article 17 vise les fournisseurs de services de partage de contenus en lignes, tels que définis à l'article 2 alinéa 6 de la même directive. Au-delà des interrogations qu'une telle définition peut susciter<sup>10</sup>, la particularité de ces opérateurs est « de stocker et de donner au public l'accès à une quantité importante d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs ». Ce n'est donc pas la plateforme qui téléverse. Néanmoins, la plateforme organise et promeut à des fins lucratives ces œuvres ainsi téléversées. Cette condition d'organisation et de promotion détermine la qualification de ces opérateurs et, selon nous, en précise le nouveau régime.

Ainsi, selon l'article 17 alinéa 1, une plateforme « effectue un acte de communication au public lorsqu'il donne au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs ». La plateforme, telle que définie à l'article 2, accomplit l'acte de communication au public. Lourde de conséquence, l'affirmation n'est pourtant pas totalement nouvelle. On se souvient que la Cour de justice avait eu à s'interroger sur le rôle joué par une plateforme de partage. Elle avait pu retenir que la plateforme ne se bornait pas à une simple fourniture de moyen, mais accomplissait un rôle jugé incontournable en raison de l'indexation des métadonnées relatives aux œuvres, ainsi que de la fourniture d'un moteur de recherche. Dès lors, la Cour avait retenu que la plateforme communiquait le contenu téléversé par les

[https://www.alai.org/assets/files/resolutions/200918-second-opinion-article-17-dsm\\_draft\\_en.pdf](https://www.alai.org/assets/files/resolutions/200918-second-opinion-article-17-dsm_draft_en.pdf).

<sup>9</sup> F. Pollaud-Dulian, « Le droit d'auteur et les droits voisins en demi-teinte dans le marché numérique », *RTD com*, 2019, p. 648 : « On décèle dans ce texte le ferment des contestations ».

<sup>10</sup> Sur ce débat, on lira particulièrement : A. Metzger & M. Senftleben, « Comment of the European Copyright Society on Selected Aspects of Implementation Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market Into National Law », <https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs-comment-article-17-cdsm.pdf>.

utilisateurs<sup>11</sup>. C'est dans cette lignée jurisprudentielle que s'inscrit le législateur en notant que la plateforme, qui promeut et organise le contenu, le communique. De manière remarquable, cette continuité est exprimée par le considérant 64, précisant que « la directive se borne à clarifier ». Le texte n'innove donc pas, mais confirme et conforte la position jurisprudentielle précitée. L'alinéa 1 de l'article 17 s'analyserait en une loi interprétative de la directive 2001/29. La précision est importante, car elle pourrait permettre de plaider une application rétroactive de l'article 17<sup>12</sup>. On rappellera qu'un texte interprétatif fait corps avec le texte interprété, assurant une apparente rétroactivité<sup>13</sup>.

Cette affirmation est alors opportunément complétée par l'alinéa 3 de cet article 17, selon lequel l'article 14 de la directive 2000/31 n'est pas applicable. C'est ici que se situe véritablement le volte-face. Alors que la jurisprudence ne parvenait à se départir de ce régime de responsabilité limitée, le législateur le rend inapplicable. Il faut alors s'interroger sur les raisons de cette non-application de la directive 2000/31. Deux analyses sont possibles. La première suppose de reconnaître que cette nouvelle directive déroge à l'ancienne directive Commerce électronique. De manière exceptionnelle et dérogatoire, la directive 2000/31 serait rendue inapplicable. Une telle dérogation serait alors nécessairement limitée à cette directive particulière, justifiant que le paragraphe de l'article 17 précise que :

« ceci ne devrait pas affecter l'application de l'article 14 paragraphe 1, de la directive 2000/31 à ses fournisseurs de services pour des finalités qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive ».

Une autre analyse nous semble néanmoins possible. Elle suppose de reconnaître que la directive 2000/31 est simplement devenue

inapplicable, ce que constate la nouvelle directive. Il ne s'agit pas de déroger à cette première directive, mais d'en préciser le régime à l'aune de cette nouvelle catégorie que sont les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne. On rappellera que leur particularité est d'organiser et de promouvoir à des fins lucratives le contenu téléversé. Ces fournisseurs se départissent alors de la neutralité, nécessaire au bénéfice du régime de responsabilité limité mis en œuvre par la directive 2000/31. L'alinéa 3 de l'article 17 se bornerait à reconnaître la non-application de la directive 2000/31 en raison du rôle joué par ces intermédiaires. Selon cette analyse, la directive DAMUN ne déroge pas à l'ancien texte, elle en précise l'application à l'aune de cette nouvelle catégorie d'acteurs. On mesure que cette dernière analyse aurait vocation à dépasser le cadre limité de la directive DAMUN sans nécessairement contredire l'alinéa 3, montrant une voie nouvelle en faveur d'une application moderne et mesurée de la directive 2000/31<sup>14</sup>. Les nouveaux rôles acquis par ces anciens intermédiaires leur font perdre leur neutralité et par la même le bénéfice de la responsabilité limitée.

## B. Les conséquences du volte-face

En l'espèce, la première conséquence de ce volte-face est d'imposer aux plateformes d'obtenir une autorisation des titulaires, notamment en concluant une licence. Sans une telle licence, ces acteurs sont des contrefacteurs, dont la responsabilité peut être engagée. Il ne s'agit, au fond, que des solutions classiques du droit d'auteur. Il est remarquable, bien qu'inquiétant, que cette réaffirmation du droit d'auteur, d'apparence si classique, constitue une telle victoire, fruit d'une longue et incessante bataille. On notera, par ailleurs, que certaines de ces plateformes pratiquaient déjà des politiques

<sup>11</sup> CJUE, 14 juin 2017, *Stichting Brein c. Ziggo*, C-610/15.

<sup>12</sup> Contre une telle analyse, Conclusions C-682-18 et 683/18, AG Henrik Saugmandsgaard n° 250 : « je ne peux accepter un tel argument. Il serait, à mes yeux, contraire au principe de sécurité juridique de déduire une telle application rétroactive du simple usage d'un terme ambigu dans un considérant dénué de valeur juridique contraignante ».

<sup>13</sup> N. Molfessis, « La notion de loi interprétative », *RTD Civ* 2002, p. 599.

<sup>14</sup> Comparer, A. Bensamoun, « L'article 17 de la directive 2019/790 ou le retour à l'opposabilité des droits : une mesure d'équilibre, en équilibre », *RIDA*, 2020/4, p. 77 « il n'est ici question que de préciser les critères du régime de responsabilité de la directive 2000/31 et non d'instituer une nouvelle voie spéciale ».

de licence. Elles seront, demain, toutes contraintes de le faire. Surtout, les auteurs bénéficieront, avec l'article 17, d'un puissant « levier »<sup>15</sup> dans les négociations à venir, au profit d'une meilleure rémunération. La procédure du *notice and take down* avait démonétisé le droit d'auteur, démonétisation qui se répercutait nécessairement sur le taux des licences. Devenues obligatoires, ces licences se négocieront nécessairement à un taux nettement plus élevé. Le considérant 61 de la Directive DAMUN vient préciser que :

« ces accords de licence devraient être équitables et maintenir un équilibre raisonnable entre les deux parties. Les titulaires de droits devraient percevoir une rémunération appropriée pour l'utilisation de leurs œuvres et autres objets protégés »<sup>16</sup>.

Ce nouveau régime contraignant pour les plateformes conduit à « remonétiser » le droit d'auteur, pour un meilleur partage de valeur. On rappellera que ces licences conclues par les plateformes doivent couvrir les actes de communication accomplis par les utilisateurs dont l'activité n'est pas lucrative. Pour les autres, il leur appartiendra d'obtenir une licence distincte pour leurs actes propres de communication au public.

La seconde conséquence porte sur le bénéfice des exceptions dont les utilisateurs pourraient bénéficier. Il est certain que ce nouveau régime va conduire les plateformes à bloquer la communication de contenu pour lesquelles elles ne disposent pas d'autorisation<sup>17</sup>. Le risque réel, et opportunément relayé par ces opérateurs, porte sur un blocage excessif, la technique amalgamant les communications interdites de celles bénéficiant d'une exception. Ainsi, la reprise *in extenso* d'une musique pour laquelle la plateforme ne dispose pas de licence constituerait une contrefaçon, imposant que l'outil technique interdise cette

diffusion. En revanche, cette même reprise parodique devrait pouvoir être communiquée en raison de l'exception dont l'utilisateur et par la même la plateforme devraient pouvoir se prévaloir. Or, il est fort probable que l'outil technique ne parvienne à analyser une telle parodie et donc « bloque » une diffusion juridiquement, pourtant, irréprochable. Le problème ne provient pas de l'article 17, mais de la technique mise en œuvre. Pour prolonger les métaphores, cette remise à l'endroit du droit d'auteur aboutirait à une mise en l'envers des exceptions et plus généralement de la liberté d'expression, dont les utilisateurs seraient privés sur ces plateformes.

Pour répondre à cette critique, l'article 17 met en place une forme de sécurisation des exceptions fondées sur la liberté d'expression. Ainsi, le point 7 de l'article 17 impose aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs puissent se prévaloir de ces exceptions. Sont citées les exceptions de parodie et de citation. On rappellera que le droit européen ne connaissait aucune exception obligatoire, se limitant à une liste facultative d'exceptions. Les critiques à l'encontre de l'article 17, accusées, à tort, de censure, pourraient conduire à rendre ces deux exceptions obligatoires à l'encontre des plateformes<sup>18</sup>, prolongeant l'harmonisation du droit d'auteur. Les fournisseurs doivent, pour assurer l'effectivité de ces exceptions, mettre en place un dispositif de traitement de plaintes et de recours rapide et efficace (al. 9), la plainte devant faire l'objet d'un contrôle par une personne physique. Face au caractère rudimentaire de la technique de filtre, l'utilisateur est en droit de voir sa plainte traitée par une personne physique. Au fond, l'évolution est légitime. Sous l'ancien régime, l'utilisateur bénéficiait d'un système de liberté préalable. Il appartenait à l'auteur de signaler le contenu contrefaisant, pour qu'il

<sup>15</sup> P. Sirinelli, « Directive sur le droit d'auteur : les auteurs ont des droits sur internet », *Dalloz IP/IT*, 2019.936. En ce sens, D. El Sayegh, « L'article 17 de la Directive 2019/790 : le regard d'un praticien », *RIDA*, 2020/4, p. 108 parlant de « licence au rabais ».

<sup>16</sup> Sur l'importance de ce considérant : D. El Sayegh, « L'article 17 de la Directive 2019/790 : le regard d'un praticien », *RIDA*, 2020/4, p. 109.

<sup>17</sup> Sur ce débat, on lira: A. Metzger & M. Senftleben, « Comment of the European Copyright Society on

Selected Aspects of Implementation Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market Into National Law », <https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs-comment-article-17-cdsm.pdf>.

<sup>18</sup> Sur ce débat : P. Sirinelli, « Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne », *Dalloz IP/IT*, 2019.294.

soit retiré. Demain, il appartiendra à l'utilisateur de signaler la nature parodique du contenu, pour que le contenu ne soit plus bloqué. L'évolution porte sur le rapport à la technique et la charge de la notification. Pesant sur l'auteur autrefois, elle pèsera demain sur l'utilisateur. L'objet de la preuve diverge bien évidemment aussi. Il ne se s'agit plus d'établir la contrefaçon, mais le bénéfice de l'exception. Si les exceptions dérogent au droit d'auteur, il semble alors logique que la remise à l'endroit de ce dernier impose aux utilisateurs de notifier, obligation qui était précédemment imposée aux auteurs. Dit autrement, si le droit d'auteur est le principe, il n'est pas aberrant que ceux qui veulent se prévaloir d'une exception soient contraints de notifier cette exception afin de passer outre le caractère rudimentaire du filtre effectuée par la machine. Si une notification doit être faite, il semble préférable que ce soit par l'utilisateur et non par l'auteur. La difficulté, on le pressent, consiste à savoir si le droit européen ne voit pas de droits d'égal importance pour lesquels un équilibre doit être trouvé, là où le juriste français raisonne selon la dialectique principe / exception. Selon cette logique d'équilibre, il serait alors possible de discuter la légitimité même de cette nécessaire notification imposée aux utilisateurs pour qu'ils bénéficient de leur « droit ».

Rassurante pour les défenseurs du droit d'auteur, cette première présentation de l'article 17 est néanmoins fortement remise en cause par les adaptations mises en place par les alinéas successifs, habilement prolongés et/ou obscurcis par de très nombreux considérants.

## II. Les adaptations

Les adaptations sont de deux ordres. La première permet à l'intermédiaire de ne pas être tenu responsable s'il a mis en œuvre ses meilleurs efforts. La seconde, sans doute plus acceptable, crée un régime dérogatoire pour les start-up.

---

<sup>19</sup> C. Alleaume, « L'article 17 de la directive 2019/790 : une (fragile) responsabilité des fournisseurs de service de partage en ligne de contenu protégé par un droit d'auteur ou droit voisin », *Légipresse*, 2019, n° 375, n° 14.

## A. Une responsabilité limitée

Comme cela a pu être justement noté, la lecture des alinéa 4 et suivants « détruit en partie la satisfaction retirée à la lecture des trois premiers alinéas »<sup>19</sup>. Contre toute attente, le fournisseur de service peut s'exonérer de sa responsabilité, s'il parvient à établir qu'il a fourni ses meilleurs efforts. Ce dernier accomplit objectivement un acte de communication au public pour lequel il n'a pas d'autorisation. Il est donc contrefacteur. Pourtant, cette construction logique s'écroule, s'il parvient à prouver qu'il a tout mis en œuvre pour garantir l'indisponibilité de l'œuvre pour laquelle il ne dispose pas d'autorisation.

La rupture est réelle. D'un point de vue méthodologique, l'alinéa 4 a été fortement critiqué, en ce qu'il subjectiverait un raisonnement objectif. On se souvient que la Cour de justice avait déjà succombé à ce travers avec l'arrêt GS Media<sup>20</sup>, introduisant des éléments subjectifs au stade de la qualification de communication au public. L'approche nous semble néanmoins quelque peu différente. L'alinéa 4 ne vient pas corriger la qualification de communication au public établie à l'alinéa premier. Ce texte vient simplement corriger la responsabilité qui découle de cette qualification de communication. D'aucuns ont pu y voir une « exception subreptice »<sup>21</sup>. Au-delà de cette discussion théorique, l'enjeu pratique porte sur la remise en cause de l'ensemble de l'édifice. Pour reprendre une terminologie du droit de la responsabilité, l'alinéa 4 transforme une obligation de résultat, en une obligation de moyen. Si la plateforme prouve qu'elle a tout mis en œuvre pour rendre indisponible le contenu, elle ne peut être tenue responsable. Cette notion de « meilleurs efforts » sera au cœur des prochains contentieux. Sa relativité poussée à l'extrême rendra l'analyse particulièrement complexe, l'incertitude fragilisant d'autant l'effet de levier que le permettait les trois premiers alinéas. Si la déception est forte, elle ne doit pas néanmoins être exagérée. Une avancée

<sup>20</sup> CJUE, 8 septembre 2016, C-160/15.

<sup>21</sup> D. Piatek, « Nouvelle directive sur le droit d'auteur : l'exception cachée », *Légipresse*, 2019, n° 375.

demeure. L'alinéa 4 de l'article 17 consacre une logique de *notice and stay down* et non plus simplement de *notice and take down*. Il est en effet précisé que la non-responsabilité des fournisseurs suppose qu'ils aient « fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu'ils soient téléversés dans le futur ». La référence au futur est ici centrale et permet de comprendre que l'obligation de ces plateformes, d'instantanée devient continue. Le progrès, certes modeste, est néanmoins réel et surtout indiscutable.

Un autre tempérament au principe posé par les trois premiers alinéas doit être envisagé. Il résulte de la mise en place d'une obligation de coopération. Non seulement, l'obligation à la charge de la plateforme n'est pas de résultat, mais surtout, elle a pour corolaire d'imposer aux titulaires une obligation d'information. Ainsi, le point b de l'alinéa 4 envisage :

« les meilleurs efforts [...] pour garantir l'indisponibilité d'œuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires. »

Le considérant 66 parle des mesures prises par les fournisseurs « en coopération avec les titulaires de droits », concluant que ces derniers devraient être responsables « en ce qui concerne les œuvres et autres objets protégés pour lesquels ils ont reçu les informations pertinentes et nécessaires de la part des titulaires de droit ». A défaut d'information donnée par les titulaires, le fournisseur ne serait pas responsable. Une telle coopération s'explique par la nécessité de ne pas imposer à ces intermédiaires une obligation générale de surveillance, interdite par la directive 2000/31 et plus généralement par les droits fondamentaux. Elle est la condition de la conformité de ce texte aux droits fondamentaux. En pratique, la logique mise en œuvre est celle de la pratique de Youtube du Content ID. La plateforme va mettre en place un filtre fondé sur les catalogues transmis par les ayants-droits. Si un ayant-droit ne transmet aucune information, la plateforme ne sera pas responsable, car son obligation de meilleurs efforts ne lui impose pas de rendre indisponible des œuvres qui n'ont pas été

portée à sa connaissance. Là encore, le renversement est réel. Il n'appartient plus à l'exploitant de se renseigner, mais au titulaire de faire savoir. Le volte-face des trois premiers alinéas profitera certainement aux détenteurs de catalogues importants. Les petits titulaires de droits seront dans une position moins confortable.

## **B. Une responsabilité spéciale pour les start-up**

Enfin, la dernière entaille dans ce régime renforcée de responsabilité dépend de la situation particulière des start-up. Cette dérogation vise à répondre à l'une des critiques proférées à l'encontre de l'article 17 et le système d'autorisation mis en place. Ce système, présenté comme particulièrement contraignant, constituerait une forme de barrière à l'entrée, excluant que de nouveaux entrants puissent y satisfaire. Le paradoxe serait que seuls les GAFAM possèderaient la puissance économique et technologique permettant de satisfaire aux obligations des trois premiers alinéas. L'excès de réglementation, caractéristique du continent européen selon la vulgate nord-américaine, permettrait d'entériner la position dominante des opérateurs existants, seuls techniquement capables de mettre en place une politique efficace de licence ou de filtrage. Dit de manière plus abrupte, le respect du droit d'auteur nuirait à la liberté de commerce. Indépendamment de sa justesse, l'argument a porté et justifie que les structures de moins de trois ans et dont le chiffre d'affaires est inférieur à dix millions d'euros n'aient qu'à prouver leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation. Ainsi, une politique de licence ne leur est pas imposée. Par ailleurs, l'obligation de *notice and stay down* fait alors place à une obligation de *notice and take down*, conformément au système actuel. Il s'agit au fond d'appliquer à ces start-up le régime pensé et construit lorsque les GAFAM n'étaient que des startup ... juste retour des choses !

Texte de compromis, l'article 17 constitue néanmoins une arme précieuse au profit des auteurs. Certes, ces derniers doivent coopérer. Certes, la mise en cause de la responsabilité n'est pas systématique. Il demeure néanmoins que la qualification de

communication est confirmée et surtout que la directive Commerce électronique est désactivée. C'est un progrès réel. Le risque perdure, en raison de la structure du texte, que l'interprétation ne vienne fragiliser ces progrès. Il restera alors la seule consécration du *notice and stay down* ... la montagne aurait accouché d'une souris !

E. T.

