

4 LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : DÉCHIRÉE ENTRE LE DÉSIR D'HARMONISER LES SANCTIONS ET LE BESOIN DE COMBATTRE LA PIRATERIE

Par Charles-Henry MASSA,
et Alain STROWEL,

Université de Liège* et Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles
Avocats au Barreau de Bruxelles

I. DEUX FINALITÉS POUR UNE DIRECTIVE : COMBATTRE OU HARMONISER ?

Le 30 janvier 2003, la Commission européenne a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (la "proposition de directive")¹. Comme le suggère son titre et l'exige sa base juridique (*Traité CE*, art. 95), la proposition de directive doit être adoptée selon la procédure de "codécision". En première lecture, la Commission juridique et du marché intérieur au sein du Parlement européen, sous l'égide de M^{me} Fourtoul, a déposé, le 2 décembre 2003, un rapport contenant 52 amendements (*le rapport Fourtoul*), auquel est joint l'avis rendu le 2 octobre 2003 par la Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie au sein du Parlement européen, (*l'avis Fuster*)².

Ambivalente, la proposition de directive est, semble-t-il, justifiée par deux finalités : (1) le besoin de combattre la contrefaçon et la piraterie et (2) le désir d'harmoniser les procédures et sanctions civiles nationales pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ("DPI"). La Commission présente l'assouvissement du second comme un moyen d'accomplir le premier³. Il nous paraît qu'indépendamment des fins déclarées de la proposition de directive, son principal effet résidera dans une harmonisation accrue des sanctions de la propriété intellectuelle.

A. - La lutte contre la contrefaçon et la piraterie

Dans l'ensemble, la motivation principale de la Commission est apparemment le besoin de lutter contre la contrefaçon et la piraterie, plus précisément de juguler la contrebande industrielle à grande échelle perpétrée par des organisations criminelles⁴, mais non le malfaillage domestique à petite échelle. La proposition de directive s'inscrit dans le prolongement du Plan d'action (auto-proclamé "ambitieux") de la Commission du 30 novembre 2000⁵ et de la vaste consultation réalisée début 1999 par la Commission sur la base de son Livre vert du 15 octobre 1998 sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur⁶. Alors que cette proposition de directive porte essentiellement sur les aspects civils de la lutte, le Plan d'action envisageait aussi des mesures pénales et administratives plus musclées, telles que l'extension des compétences d'Europol ou l'établissement de mécanismes de coopération opérationnelle entre les autorités de contrôle.

C'est en long et en large que la Commission dépeint les ravages de la contrefaçon et de la piraterie sur l'économie moderne et la société⁷.

Combattre ce "fléau" est certes un objectif de bonne politique, mais en quoi l'instrument que constitue une directive d'harmonisation y contribue-t-il ? En guise de justification, la Commission soutient que "ce phénomène [la contrefaçon et la piraterie] exploite notamment les disparités nationales dans les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle"⁸. Ne nous voilons pas la face : les contrefacteurs et pirates n'exploitent pas systématiquement les avantages comparatifs des législations nationales, de sorte qu'une harmonisation accrue n'affectera guère la carte internationale de la contrefaçon. Le taux de piraterie est davantage fonction de la faiblesse des ressources locales effectivement mises à la disposition des titulaires et des autorités compétentes. C'est uniquement si elle renforce ces ressources que la directive contribuera à la lutte contre la contrefaçon et la piraterie⁹.

B. - L'harmonisation des procédures et sanctions civiles nationales

Qu'elle soit contrainte par la base juridique invoquée à l'appui de son action ou mue par un désir plus profond et des desseins plus ambitieux, la Commission récite fidèlement son mantra de "l'harmonisation du Marché intérieur". Une directive consacrée aux mesures de mise en œuvre des DPI est annoncée comme un "prolongement logique"¹⁰ étant donné que "[jusqu'à] présent l'action de la Communauté dans le domaine de la propriété intellectuelle a porté principalement sur l'harmonisation du droit matériel national ou la création d'un droit unitaire au niveau communautaire"¹¹. La directive entend dès lors étendre à tous les États membres les meilleures pratiques de l'un ou l'autre en vue de créer entre eux des "conditions d'égalité" qui favorisent le respect des droits à l'intérieur de la Communauté. La directive est ainsi destinée à compléter, de l'intérieur, le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières aux frontières extérieures de la Communauté¹², lequel est appelé à remplacer le Règlement (CE) n° 3295/94 (tel que modifié) à partir du 1^{er} juillet 2004.

L'harmonisation des procédures et sanctions civiles nationales ne devrait épargner aucun contrevenant, qu'il soit criminel ou non, fautif ou non. C'est que l'atteinte à un droit exclusif de propriété, matérielle ou intellectuelle, n'est pas conditionnée par l'existence d'un dol général (droit pénal) ou même d'une faute (responsabilité aquilienne). Toute velléité de distinguer les contrevenants délibérés et/ou frauduleux, ou graves, des contrevenants négligents, innocents ou inoffensifs, et de ne soumettre que les premiers à des sanctions civiles harmonisées, "introduirait une division maladroite", reconnaissent donc à juste titre plusieurs académiques, dont le professeur Cornish¹³.

C. - La tension entre les deux finalités

Bien que la lutte contre la contrefaçon/piraterie et l'harmonisation des procédures et sanctions civiles nationales puissent converger à un

* Avec le soutien du PAI 5/32.

1. COM(2003) 46 final-2003/0024 (COD), disponible aux adresses suivantes : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2003/com2003_0046fr01.pdf (pdf) ou http://europa.eu.int/eur-lex/fr/ftp/lastest/doc/2003/com2003_0046fr01.doc (word).

2. C5-0055/2003 et A5-0468/2003 final, PE 322.534.

3. V. l'exposé des motifs, p. 3.

4. V. l'exposé des motifs, p. 3 et 12-13.

5. COM(2000) 789 final.

6. COM(98) 569 final.

7. V. l'exposé des motifs, p. 8-13.

8. V. l'exposé des motifs, p. 3.

9. En ce sens également, V. W. Cornish, J. Drexler, R. Hilty & A. Kur, *Procedures and Remedies for Enforcing IPRs: The European Commission's Proposed Directive*, [2003] EIPR issue 10, 447-449, p. 448.

10. V. l'exposé des motifs, p. 6.

11. V. l'exposé des motifs, p. 4.

12. Cons., régl. (CE) n° 1383/2003, 22 juill. 2003, concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle : JO n° L 196, 2 août 2003, p. 0007-0014.

13. W. Cornish et al., *ibidem*, p. 447.

certain point, il s'agit là de deux finalités distinctes. La tension entre celles-ci déchire les articles 1^{er} et 2. Le titre de la proposition de directive ("relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle") et son article 1^{er} mettent en avant la fin première d'harmonisation pour tous les DPI. Mais ceci ne peut occulter la fin dernière de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. L'on pourrait donc s'attendre à trouver dans le texte une définition de la contrefaçon et de la piraterie. Singulièrement, la proposition de directive demeure muette sur ce point.

Pour trouver une telle définition, il faut dès lors se tourner vers le Règlement (CE) n° 1383/2003 concernant l'intervention des autorités douanières. En synthèse, l'article 2.1 du règlement définit la "contrefaçon" comme l'usage non autorisé d'une marque essentiellement identique et la "piraterie" comme la copie non autorisée de l'objet d'un droit d'auteur, droit voisin ou d'un dessin ou modèle (non) enregistré¹⁴. Est également contrefaisant, mais non catalogué comme "contrefaçon" ou "piraterie", l'usage non autorisé de l'objet d'un brevet, d'une obtention végétale, d'une appellation d'origine et d'autres droits apparentés. Les définitions du règlement sont manifestement contradictoires avec le titre et l'article 1^{er} de la proposition de directive dans la mesure où contrefaçon et piraterie n'englobent pas tous les DPI en écartant notamment, mais pas seulement, les brevets. Incidemment, l'on peut remarquer que "piraterie" dans le Règlement recouvre toute copie non autorisée, fût-elle ou non délibérée et/ou frauduleuse, grave, commercialement finalisée, ou substantiellement préjudiciable¹⁵.

Si elle ne contient pas de définition expresse, la proposition de directive se voit assigner par l'article 2.1 *in fine* une portée restreinte, dont certains seraient tentés de dériver une définition tout aussi restreinte de la contrefaçon et de la piraterie : il s'agit de la clause limitant les atteintes visées par la directive à celles "commises à des fins commerciales ou [causant] un préjudice substantiel au titulaire du droit" (la "clause"). Cette fricassée juridique de la Commission sera critiquée ci-dessous ; l'on ira jusqu'à conseiller aux cuisiniers co-décisionnaires (le Parlement européen et le Conseil) de s'en débarrasser. En réalité, cette clause incongrue pourrait ne pas survivre à son passage devant le Parlement européen. Se fondant sur l'idée qu'"[en] principe, [les mesures proposées] doivent être applicables à toute atteinte" d'un DPI, l'amendement 13 du rapport Fourtou vise à abroger la clause. En outre, il propose pertinemment, quoique inégalement, qu'"à cet égard, les États Membres s'assurent que, lorsqu'elles décident des sanctions applicables et des modalités y afférentes, les autorités judiciaires tiennent dûment compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas" - "en tenant compte, en particulier, du caractère intentionnel ou non de l'infraction", précise le considérant 10 tel qu'amendé par le rapport Fourtou. Ne pourrait-on pas tirer parti d'une telle latitude pour distinguer aussi les créateurs indépendants des copieurs ? Son antithèse, l'amendement 6 de l'avis Fuster, non content de conserver la clause à l'article 2.1, entend greffer à celle-ci une seconde clause : "dès lors que cette atteinte constitue un acte de contrefaçon" ; l'amendement 7 entreprend de définir cet acte de contrefaçon comme l'atteinte "délibérée et frauduleuse" uniquement. Et l'amendement 8 dudit avis songe à créer une présomption simple de "fins commerciales" fondée sur la possession de quantités ou de variétés de marchandises contrefaites.

Au vu de ce qui précède, il nous paraît que l'avis Fuster, avec sa logique de combat, n'est ni pertinent ni fonctionnel. Il n'est pas pertinent parce que la contrefaçon et la piraterie sont mieux jugulées par des mesures pénales et administratives ; celles-ci devraient être renforcées d'urgence mais ne devraient pas empiéter sur leur auxiliaire, la mise en œuvre civile. L'avis Fuster n'est pas fonctionnel car il aboutirait à diviser artificiellement (et maladroitement) les mesures

civiles entre, d'une part, les sanctions harmonisées pour les atteintes "de contrefaçons" et, d'autre part, les sanctions nationales pour les atteintes, disons, "moins graves". Le rapport Fourtou, avec sa logique d'harmonisation, paraît plus fonctionnel non seulement parce qu'il vise toutes les atteintes (fût-ce à certains DPI, s'il exclut les brevets¹⁶), mais aussi parce qu'il permettrait, le cas échéant, des régimes différenciés de sanctions atténuées pour les contrefacteurs indépendants de brevets.

Les compromis politiques ou, plus pompeusement, les synthèses dialectiques ne font pas nécessairement de bonnes lois. Si une directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle doit être adoptée, elle devra suivre exclusivement la logique d'harmonisation reflétée dans le rapport Fourtou. Nous croyons en effet que le bénéfice de la proposition de directive en termes d'harmonisation excédera son coût en termes de perturbation pour les systèmes nationaux. Certains, dont le professeur Cornish, pensent déjà à l'étape suivante ; nous souscrivons pleinement à leur assertion conclusive qu'une action communautaire est la plus nécessaire en vue "d'établir un système commun de juridiction, et d'élaborer un catalogue unitaire d'interventions procédurales et de sanctions pour les atteintes à des droits communautaires"¹⁷. Ce système commun de juridictions devrait centraliser le contentieux à des fors spécialisés et efficaces. Il faut supposer (et espérer) que ces droits communautaires comprennent (un jour) le droit d'auteur...

Entre-temps, nous passerons délibérément sur ce que la proposition de directive dit vouloir faire, ce qu'elle dit faire, voire ce qu'elle veut faire pour nous concentrer sur ce qu'elle fait : à savoir, sauf pour les articles 1^{er} et 2 sur l'objet et le champ d'application, harmoniser¹⁸.

D. - L'harmonisation : au-delà ou en deçà de l'ADPIC ?

La proposition de directive réalise une harmonisation "ADPIC-plus", proclame-t-on¹⁹. En effet, eu égard aux sanctions harmonisées offertes contre les atteintes aux DPI, la proposition de directive représente une percée qui dépasse l'ADPIC sur de nombreux points - mais pas tous. Ces sanctions sont analysées plus loin.

Néanmoins, le champ d'application de la proposition de directive est insidieusement "ADPIC-moins" (sauf à suivre le rapport Fourtou). Tandis que les sanctions civiles de l'ADPIC doivent être prévues contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle qu'il couvre²⁰ - à la différence des sanctions pénales de l'ADPIC, lesquelles doivent être applicables "au moins" pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale²¹ -, les sanctions de la proposition de directive sont, nous l'avons vu, soumises à une troublante limitation de leur champ d'application qui tourne autour des critères de "fins commerciales" et de "préjudice substantiel". Comme nous le verrons : la raison d'être de cette limitation relève peut-être d'une morale louable et d'une saine politique criminelle, mais n'est pas pour autant correcte en propriété intellectuelle.

L'effet de cette limitation est de classer les atteintes en trois catégories, sujettes à un arsenal de sanctions échelonnées : artillerie pénale (sauf à suivre le rapport Fourtou) et munitions civiles contre les atteintes "graves" ; munitions civiles contre les atteintes "commer-

16. V. *infra*.

17. W. Cornish et al., *ibidem*, p. 449 (notre traduction).

18. La proposition de directive est structurée comme suit :

- Chapitre I : Objet et champ d'application (art. 1 et 2) ;

- Chapitre II : Mesures et procédures (art. 3 à 19) ;

* Section 1 : Dispositions générales (art. 3 à 6) ;

* Section 2 : Preuves (art. 7 et 8) ;

* Section 3 : Droit d'information (art. 9) ;

* Section 4 : Mesures provisoires et conservatoires (art. 10 et 11) ;

* Section 5 : Mesures résultant d'un jugement quant au fond (art. 12 à 16) ;

* Section 6 : Dommages-intérêts et frais liés à l'action (art. 17 et 18) ; et

* Section 7 : Mesures de publicité (art. 19) ;

- Chapitre III : Dispositions de droit pénal (art. 20) ;

- Chapitre IV : Mesures techniques (art. 21 et 22) ;

- Chapitre V : Coopération administrative (art. 23 et 24) ; et

- Chapitre VI : Dispositions finales (art. 25 à 27).

19. V. Comm., communiqué de presse IP/03/144 et l'exposé des motifs, p. 12 s.

20. V. ADPIC, art. 41.1.

21. V. ADPIC, art. 61.

14. Il est piquant de comparer cette définition de la piraterie avec l'article 101 de la Convention des Nations Unies, sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ("tout acte illégitime de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé : i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer ; ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun État (...)"). Dans la mer territoriale de la propriété intellectuelle, même les simples pêcheurs sont hardiment traités de "pirates".

15. À comparer avec la "clause" de l'article 2.1 et l'amendement 7 de l'avis Fuster, *infra*.

cialement finalisées ” et/ou “ substantiellement préjudiciables ” ; et indulgence complète envers les atteintes bénignes (fussent-elles des atteintes).

Le vocable “ fins commerciales ” est peu clair et s’inspire à l’excès de la propriété industrielle, et pas assez de la propriété littéraire et artistique.

Le vocable “ préjudice substantiel ”, même s’il est simplement alternatif, est peu clair et s’inspire à tort de la concurrence déloyale, et non de la propriété intellectuelle.

La nature de cette limitation ressortit du droit matériel et viole l’adage *Ubi ius, ibi remedium*.

Cette limitation menace de battre en brèche le caractère d’exclusivité des DPI.

II. - LES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE : UNE PERCÉE AU-DELÀ DE L’ADPIC ?

Bien que la proposition de directive délimite son champ d’application avant de déployer ses mesures de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, nous commencerons par l’analyse de celles-ci. Les mesures forment en effet le Gange juridique et fertile de la proposition de directive. Le débat sur son champ d’application évoque plutôt un Himalaya politique battu par la tempête ; le cadre d’analyse a montré comment deux finalités divergentes le déchirent et un essai d’analyse juridique plus approfondie suivra. Empruntons d’abord la vallée du droit et explorons, à la lumière des pratiques nationales actuelles et de l’Accord ADPIC, les louables sanctions envisagées.

Par comparaison avec les pratiques nationales actuelles, l’effort le plus remarquable consiste vraisemblablement dans les dommages-intérêts optionnels fixés sous forme de double redevance forfaitaire par l’article 17 (V. les dommages-intérêts préétablis, à suivre les amendements du rapport Fourtou). Il faudra néanmoins garder à l’esprit que, si l’article 17 octroie davantage de dommages-intérêts, il ne rend pas cet octroi plus facile, bien au contraire (sauf à suivre le rapport Fourtou). Des mesures provisoires destinées à protéger des preuves, à faire cesser des atteintes ou à “ geler ” des avoirs sont prévues aux articles 8, 10 et 11 mais appellent des précisions supplémentaires.

Des comparaisons avec l’ADPIC sont établies tout au long de la présentation de ces mesures et déterminent le plan : (A) comme les sanctions allant au-delà et demeurant au niveau de protection de l’ADPIC sont souvent enchevêtrées, elles sont exposées ensemble ; (B) les rares aspects se cantonnant en deçà de ce niveau sont ensuite épinglés séparément ; (C) enfin, les dispositions restantes non liées à l’ADPIC sont brièvement esquissées.

A. - Sanctions au-delà et au niveau de l’ADPIC

En guise d’avant-goût, les mesures au-delà de l’ADPIC comprennent les articles 11, 12 et 19, concernant respectivement le gel d’avoirs, le rappel de marchandises et la publication. L’article 17.2 sur le recouvrement des bénéfices contient, au-delà de l’ADPIC, une présomption simple selon laquelle le revenu brut du contrevenant tel que prouvé par le titulaire doit être tenu pour son revenu net. Par ailleurs, l’article 9, au contraire du facultatif article 47 de l’ADPIC, rend obligatoire pour les législateurs nationaux la consécration d’un droit à l’information. Et l’article 15, au rebours de l’article 44 de l’ADPIC, rend tout aussi obligatoire pour les législateurs nationaux la prévision d’injonctions permanentes indépendamment de la bonne foi du contrevenant.

1. - Dispositions générales

L’article 3 (*Obligation générale, comparable aux articles 41 et 42 de l’ADPIC*) et l’article 4 (*Sanctions*)²² tracent un cercle interprétatif autour de trois points principaux : accessibilité, proportionnalité et efficacité. Les mesures et procédures doivent être accessibles au demandeur (aisées, abordables, à point nommé et expéditives²³), pro-

portionnées (et loyales et équitables) pour les deux parties et efficaces (et dissuasives et privatives). Quant à la proportionnalité et à l’aspect dissuasif de l’efficacité, l’amendement 16 du rapport Fourtou ajoute que “ toute sanction prise doit (...) prendre en compte le caractère intentionnel ou non de l’infraction ”. Quant à l’aspect privatif de l’efficacité, les mesures et procédures “ doivent (...) priv[er] les responsables d’une atteinte à un [DPI] du profit économique de l’atteinte en cause ”²⁴. Cet aspect ADPIC-plus de l’article 3 pourrait ne pas concerner les sanctions pénales de l’article 20 – supprimées par le rapport Fourtou – puisque celles-ci apparaissent au Chapitre III au lieu du Chapitre II²⁵. Par ailleurs, il pourrait s’avérer difficile de réconcilier cet aspect avec l’article 17.2 qui dispose que les États membres peuvent prévoir le recouvrement de tous les bénéfices²⁶. Un tribunal national pourrait-il éluder (ou élucider) le silence de son État membre sur le recouvrement des bénéfices en reconnaissant effet direct et primauté à cette partie de l’article 3 ?

L’article 5 (*comparable à la note sous l’article 42 de l’ADPIC*) énonce les personnes ayant qualité pour demander l’application de telles mesures et procédures. Celles-ci s’ouvrent “ aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’à toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits conformément à la législation applicable, ou leurs représentants ”. Tout d’abord, les “ personnes autorisées à utiliser ces droits ” doivent sans doute être entendues comme étant les “ personnes autorisées à invoquer ces droits ” (tels les licenciés exclusifs, sauf clause contraire) et non comme les “ personnes autorisées à utiliser l’objet de ces droits ” (tels les utilisateurs légitimes en vertu d’une exception légale, fût-elle impérative) ; ces personnes autorisées par la loi à invoquer des droits ne devraient pas s’étendre aux licenciés non exclusifs, lesquels devraient demander l’autorisation du titulaire. Il faut se référer à l’amendement 19 du rapport Fourtou qui inclut explicitement les licenciés et sous licenciés exclusifs ainsi que les “ personnes autorisées par les titulaires à engager des poursuites ”. Par ailleurs, les “ représentants ” comprennent les organismes de gestion des droits ou de défense professionnelle “ régulièrement constitués ”, sans préjudice du principe communautaire de non-discrimination. Cette “ représentation ” semble n’exiger aucune procuration expresse ou spéciale ; la clause d’objet statutaire et la preuve de l’adhésion d’un titulaire quelconque semblent suffire à définir le champ de la “ représentation ”. Mais l’amendement 20 du rapport Fourtou exige un mandat spécial, que la justification de cet amendement sous-entend nécessairement exprès et non exclusif de l’action du titulaire. La “ constitution régulière ” est, à l’intérieur de l’Union, affaire de contrôle par le pays d’origine, mais qu’en est-il des organismes de pays tiers ? Pour sa part, l’amendement 20 du rapport Fourtou stipule que la qualité à ester en justice est déterminée par la loi du for. Enfin, d’autres personnes qui subissent un préjudice du fait de l’atteinte (par exemple les distributeurs et les revendeurs de produits licites, les publicitaires...), par contraste, ne jouissent très probablement d’aucune qualité pour demander l’application des mesures et procédures.

L’article 6 offre à la personne dont le nom figure sur des exemplaires de l’œuvre une présomption simple de titularité²⁷ du droit d’auteur dans le style de Berne (et, partant, de l’ADPIC²⁸). L’amendement 21 du rapport Fourtou étend cette présomption aux droits voisins mais omet de renvoyer à la Convention de Rome ; il confirme aussi que la “ personne ” s’entend tant d’une personne physique que morale (par l’ajout du mot “ entité ”) et que les termes “ figure ” et “ exemplaires de l’œuvre ” s’interprètent largement (“ toute (autre) indication ”, notamment une mention écrite, des déclarations électroniques ou une étiquette, et “ tout (autre) objet protégé, ou un emballage qui y est lié ”) ; il admet enfin les déclarations écrites jusqu’à preuve du contraire ainsi que les informations sur le régime des droits au sens de l’article 7 de la directive 2001/29/CE. Notez que la place

24. Proposition de directive, art. 3, § 2 (nous soulignons).

25. À la différence de l’article 3, l’article 41 de l’ADPIC est un chapeau qui s’applique à toutes les sections de la Partie III de l’ADPIC, y compris celles sur les procédures civiles et pénales.

26. V. *infra*.

27. Dans les projets antérieurs, l’article 6 était – erronément – intitulé “ Présomption de droit d’auteur ”. La version anglaise a, en dernière minute, corrigé cette grossière erreur en remplaçant *copyright* par *tenure* ; mais la traduction française n’a pas suivi ! – V. *examen du consid. 18, infra*.

28. L’article 9 de l’ADPIC renvoie, entre autres, à l’article 15 de la Convention de Berne.

“garantie” au sens obscur se cantonne sans doute en deçà de l’ADPIC pour le titulaire (sauf à suivre le rapport Fourtou)⁵⁷. L’avis Fuster envisage des garde-fous supplémentaires destinés à protéger les concurrents et autres opérateurs économiques des requêtes inappropriées. Les précisions de l’article 10.3 quant à la révocation de la mesure constituent un autre aspect ADPIC-moins (sauf à suivre le rapport Fourtou)⁵⁸. Enfin, certaines questions dignes d’intérêt ne sont pas abordées, telles que l’interaction avec les procédures pénales (obligation de surseoir à statuer, autorité de chose jugée...) et l’exécution provisoire nonobstant appel – ainsi que la compétence extraterritoriale et les actions déclaratoires (lesquelles sont certes plutôt du ressort du Règlement (CE) n° 44/2001 ou d’une législation future).

L’article 11 sur les mesures conservatoires (Mareva, asset-freezing injunctions...) est pleinement ADPIC-plus. La mesure consiste en une “saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs” (voire éventuellement la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux) – il n’est pas nécessaire d’identifier des avoirs spécifiques. La personne visée est le “contrevenant supposé”⁵⁹; cette expression semble exiger une suspicion quant à une atteinte actuelle et pas seulement imminente – mais, au provisoire, une appréciation *prima facie* doit suffire⁶⁰. Il peut sans doute y avoir matière à compétence extraterritoriale comme dit plus haut pour l’article 8. Quant aux conditions, le cas doit être “approprié”; ce caractère approprié est supposé lorsque la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des dommages-intérêts. La procédure comporte : une requête (qui peut sans doute être introduite dans le cadre d’une procédure de type article 10); la procédure, unilatérale “le cas échéant” (traduction floue sinon douteuse de *if necessary*, “si nécessaire”, dans la version anglaise), et non “dans les cas appropriés”⁶¹; l’ordonnance; et apparemment aucun droit de révision pour le défendeur. L’ordre de gel peut être subordonné à la constitution par le requérant de garanties adéquates; bien qu’une disposition pleinement ADPIC-plus ne puisse évidemment comporter aucun aspect ADPIC-moins, les remarques ci-dessous concernant les articles 8 et 10 s’appliquent également⁶². Enfin, la mesure peut être révoquée.

5. - Mesures résultant d’un jugement quant au fond

Les articles 12 à 14 (*comparables à l’article 46 de l’ADPIC*) énoncent certaines mesures qui peuvent, à la discrétion du tribunal⁶³, résulter d’un jugement quant au fond. Ces mesures sont toutes trois accordées sans préjudice des dommages-intérêts dus au titulaire, aux frais du contrevenant⁶⁴ et sans dédommagement d’aucune sorte pour ce dernier. Elles comprennent : (12) le rappel des marchandises litigieuses; (13) la mise à l’écart des circuits commerciaux des marchandises litigieuses ainsi que des matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou leur fabrication; et (14) la destruction des marchandises litigieuses. Cette dernière mesure ne vise apparemment pas les matériaux et instruments, mais l’amendement 36 du rapport Fourtou les inclut dans son champ, ainsi que, “pour autant que de besoin”⁶⁵, les dispositifs techniques. Quant aux personnes visées, le rapport Fourtou entend limiter : (12) le rappel aux tiers qui agissent “dans le circuit commercial” et, si ces tiers ont acheté de bonne foi, aux cas où cette mesure est “proportionnelle” (entendez : proportionnée; la version anglaise se contente d’exiger que la mesure ne soit pas complètement disproportionnée – “not wholly disproportionate”); (13) la mise à l’écart aux tiers autres que les consommateurs agissant de bonne foi; et (14) la destruction

aux tiers autres que les détenteurs privés. Le rappel s’ajoute à l’ADPIC comme un mécanisme très utile qui permet la mise à l’écart ou la destruction ultérieure lorsque les marchandises litigieuses ont déjà été vendues à des tiers en aval. La mise à l’écart et la destruction sont prévues à l’article 46 de l’ADPIC, mais les articles 13 et 14 se débarrassent de ses garde-fous concernant la proportionnalité et les tiers. L’amendement 35 du rapport Fourtou voit la mise à l’écart comme une “dérogation” à la destruction et soumet la première à l’accord préalable du titulaire, qui peut en fixer les conditions⁶⁶. Il n’est pas précisé si le titulaire peut demander la confiscation à son profit au lieu de la mise à l’écart ou de la destruction, ne serait-ce qu’au titre de mode de paiement en nature, à soustraire des dommages-intérêts dus.

L’article 15 (*comparable à l’article 44 de l’ADPIC*) sur les mesures préventives va au-delà de l’ADPIC dans la mesure où les États membres sont ici obligés de ne pas subordonner l’octroi de la mesure à la démonstration de la connaissance réelle ou “construite” de l’atteinte par son auteur – la bonne foi du contrevenant doit ici être rendue non pertinente. La mesure consiste en une injonction visant à interdire la poursuite de l’atteinte. Son non-respect est passible d’une amende, assortie le cas échéant d’une astreinte; mais l’amendement 37 du rapport Fourtou entend supprimer cette sanction accessoire. Les personnes visées comprennent non seulement le contrevenant, mais aussi les intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un DPI, tel un fournisseur d’accès (ISP) offrant simple transport, stockage ou hébergement⁶⁷. Il peut sans doute y avoir matière à compétence extraterritoriale conformément au Règlement (CE) n° 44/2001⁶⁸ ou, le cas échéant, à l’article 94.1 du Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire ou à l’article 83.1 du Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires⁶⁹.

L’article 16 sur les mesures alternatives, en synthèse, permet aux contrevenants ayant agi sans faute ni négligence (donc pas seulement de bonne foi) mais ayant néanmoins causé un préjudice au requérant, d’échapper à des mesures qui entraîneraient pour eux un dommage disproportionné en satisfaisant d’une réparation pécuniaire le requérant lésé⁷⁰. Cette miséricordieuse indulgence requiert toutefois l’accord de ce dernier, un peu comme un arrangement amiable. Peut-être un tribunal épris d’équité arrachera-t-il cet accord en feignant sa réticence à octroyer des dommages-intérêts...

6. - Dommages-intérêts et frais liés à l’action

L’article 17 sur les dommages-intérêts (*comparable à l’article 45 de l’ADPIC*) représente sans doute la percée la plus cruciale au-delà des pratiques nationales actuelles, les cours et tribunaux se montrant souvent si pusillanimes ou excessivement scrupuleux lorsqu’il s’agit d’accorder une réparation idoine. Cependant, il faut garder à l’esprit que, si l’article 17 octroie davantage de dommages-intérêts que les pratiques nationales actuelles⁷¹, il ne rend pas cet octroi plus facile, bien au contraire. En effet, l’article 17 est soumis à une restriction majeure inspirée de l’ADPIC : l’auteur de l’atteinte doit s’être “livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir”. Une telle exigence de connaissance réelle ou “construite” (raisonnable) n’est nullement typique des pratiques nationales existantes, spécialement sur le Continent. Dans les (ou la plupart des ?) systèmes dits de droit civil, toutes les atteintes, frauduleuses, négligentes ou innocentes, donnent droit à des réparations essentiellement équivalentes – quoiqu’un recouvre-

66. Par exemple, l’INTA a songé à la suppression des marques ou étiquettes contrefaites.

67. V. également *Dir. 2001/29/CE*, art. 8.3 sur le droit d’auteur dans la société de l’information. – *Dir. 2000/31/CE*, art. 12 à 15 sur le commerce électronique. – *Digital Millennium Copyright Act américain*, procédure de “notice and take down”.

68. Bien entendu, l’article 31 sur la compétence additionnelle pour les mesures provisoires et conservatoires ne s’applique pas au fond.

69. Bien entendu, leurs respectifs articles 99 et 90 sur la compétence additionnelle pour les mesures provisoires et conservatoires ne s’appliquent pas au fond.

70. Un amendement visant à supprimer cette disposition, finalement non retenu, était singulièrement mal motivé : “Cet article viole les lois de la justice naturelle, puisqu’une des parties est pénalisée malgré le fait qu’elle n’est coupable d’aucune faute ou négligence. Il s’agit d’une innovation juridique disproportionnée” ! ? L’auteur de ce non-sens semblait ignorer que (1) les DPI étant des droits exclusifs de propriété, l’innocence n’est pas évasive de leur contrefaçon, une “innovation” qui remonte à plusieurs siècles; et, pis encore, que (2) l’article 16 est précisément destiné à atténuer la rigueur des DPI !

71. V. *infra*.

57. V. *infra*.

58. V. *infra*.

59. Sur ce point, la version anglaise (*the infringer*) est plus obscure.

60. Comme l’atteste l’expression “si l’action au fond est ultérieurement...” à l’article 11.2.

61. *Comp. supra* avec le moins exigeant article 10.

62. V. *infra* les aspects en deçà de l’ADPIC.

63. Concernant le rappel en vertu de l’article 12, l’amendement 34 du rapport Fourtou entend rendre cette mesure obligatoire pour le tribunal.

64. Selon l’amendement 36 du rapport Fourtou, la destruction ne serait à charge du contrevenant que “s’il en est jugé ainsi” (traduction floue de *where appropriate*, “dans les cas appropriés”).

65. Autre traduction floue de *where appropriate*, “dans les cas appropriés”.

ment des bénéfices puisse dépendre de la mauvaise foi du contrevenant. Et même dans les systèmes de *common law*, la même indifférence à l'innocence semble régir les dommages-intérêts pour atteinte à la marque⁷², au contraire du brevet, du dessin ou modèle et du droit d'auteur. Notons que la connaissance réelle ou construite porte sur l'atteinte elle-même, et pas seulement sur le droit violé ; aussi des contrevenants qui peuvent montrer qu'ils ont agi avec la croyance légitime de détenir une licence valable échappent-ils à l'article 17⁷³. Toutefois, une mise en demeure envoyée préalablement à une action en justice à des contrevenants supposés peut aider à prouver leur connaissance de l'atteinte continuée. Pour conclure sur cette épineuse exigence de connaissance réelle ou "construite" de l'atteinte, il est essentiel de préciser que l'amendement 38 du rapport Fourtou entreprend, non sans douleur, de l'extirper de l'article 17.

D'autre part, en quoi l'article 17 octroie-t-il davantage de dommages-intérêts que les pratiques nationales actuelles ? Il limite le pouvoir discrétionnaire du tribunal quant au (1) principe et à la (2) nature des dommages-intérêts. D'abord, une fois que la partie lésée demande des dommages-intérêts, le tribunal en "octroie" – c'est une obligation. Ensuite, les dommages-intérêts doivent être "adéquats" ; et, dans les cas appropriés, des éléments moraux peuvent s'ajouter aux facteurs économiques. Les dommages-intérêts économiques peuvent consister en "(a) soit des dommages-intérêts fixés au double du montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ; (b) soit des dommages-intérêts compensatoires correspondant au préjudice subi du fait de l'atteinte, y inclus le manque à gagner". Il n'est pas précisé clairement si la demande de la partie lésée emporte le droit de choisir soit la double redevance forfaitaire soit le préjudice subi (y inclus le manque à gagner), et si ce choix lie le tribunal – nous suggérons que c'est le cas. La première option (a), la double redevance forfaitaire, s'avérera souvent plus avantageuse et dissuasive ; le doublement, peu familier des systèmes de droit civil, sera bienvenu. Toute allégation par le contrevenant que le titulaire ne lui aurait pas accordé une licence autrement, doit être tenue pour non pertinente dans le contexte des DPI et ne peut faire exception à une condamnation à payer la double redevance forfaitaire. Doit en revanche être tenue pour pertinente la situation du contrevenant : est-il concurrent actuel ou potentiel, ou simple utilisateur moyen ? En guise d'alternative à cette double redevance forfaitaire, le plafond plus traditionnel à (b) la réparation du préjudice subi reflète une logique de "responsabilité aquilienne" qui n'est peut-être pas assez musclée s'agissant d'une violation de la propriété, et certainement "mollasse" en cas de connaissance réelle ou construite de l'atteinte⁷⁴ – à moins qu'un recouvrement des bénéfices ne soit éventuellement accordé.

Pour conclure sur la nature des dommages-intérêts, l'amendement 38 du rapport Fourtou adopte une typologie plus proche de l'article 45 de l'ADPIC que celle de l'article 17. La sanction de principe semble être (a) la réparation du préjudice subi, y inclus le manque à gagner. Mais "en fonction de la gravité et du caractère intentionnel ou non de l'infraction" surgissent deux alternatives, au choix du tribunal voire, comme nous le suggérons quant au principe à tout le moins, de la partie lésée : (b) la double redevance forfaitaire susmentionnée ou (c) des dommages-intérêts préétablis, "pourvu qu'ils soient proportionnés à la gravité de l'atteinte et suffisamment dissuasifs". Cette exigence de gravité et de caractère intentionnel demeure en deçà de l'article 45.2 de l'ADPIC, lequel permet d'accorder des dommages-intérêts préétablis même si le contrevenant n'avait pas connaissance de l'atteinte. À cet égard, il n'est pas tout à fait clair si l'intention concerne simplement l'accomplissement de l'acte ou aussi son effet contrefaisant ; il nous paraît qu'elle devrait concerner tant l'acte que son effet, et que ne seraient donc pas graves des actes d'atteinte accomplis consciemment mais sans connaissance réelle ou construite de leur caractère contrefaisant.

L'article 17.2 ajoute que, dans le cas des dommages-intérêts pour le préjudice subi (non dans celui de la double redevance forfaitaire ou

des dommages-intérêts préétablis), les États membres peuvent prévoir le recouvrement de tous les bénéfices imputables à cette atteinte ; ce caractère facultatif quant au recouvrement des bénéfices se retrouve dans l'ADPIC. Au-delà de l'ADPIC, et fort utilement, une présomption simple commande que les recettes brutes du contrevenant telles que prouvées par le titulaire soient considérées comme nettes à moins que le contrevenant n'apporte la preuve de ses frais déductibles et des gains imputables à des facteurs autres que l'objet protégé. Demeure toutefois en deçà du niveau de protection de l'ADPIC l'exigence susmentionnée d'une connaissance réelle ou construite de l'atteinte par le contrevenant (sauf à suivre le rapport Fourtou) ; en vertu de l'article 45.2 de l'ADPIC, un recouvrement des bénéfices peut être octroyé même sans une telle connaissance.

L'article 18 sur les frais liés à l'action (*comparable aux articles 45.2 et 48 de l'ADPIC*) prévoit, pour le meilleur ou pour le pire, que tous les frais exposés par la partie gagnante (demanderesse ou défenderesse) soient supportés par l'autre partie. Ces frais incluent tous les frais de justice (y compris, vraisemblablement, les honoraires d'expert) et tous les honoraires d'avocat (à la différence de l'ADPIC, l'article 18 ne redoute pas leur caractère inapproprié) ; ils devraient aussi couvrir, notamment, les frais administratifs. Néanmoins, des juges miséricordieux ou terre-à-terre peuvent tenir compte de "l'équité ou la situation économique de l'autre partie" pour réduire les frais remboursables. L'amendement 39 du rapport Fourtou entend préciser, à juste titre, que les honoraires d'avocat et les frais autres que de justice ne sont remboursables que "le cas échéant" (traduction floue de *where appropriate*, "dans les cas appropriés") ; il supprime aussi la référence à la situation économique de l'autre partie.

7. - Mesures de publicité

L'article 19 sur les mesures de publication est pleinement ADPIC-plus. Les États membres doivent laisser à la discrétion du tribunal l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou (plus efficacement) partielle dans les journaux désignés par le titulaire, à la demande de ce dernier et aux frais du contrevenant ; en remplaçant "journaux" par "médias", l'amendement 40 du rapport Fourtou confirme que la mesure inclut la mise en ligne sur Internet. Les États membres peuvent également prévoir d'autres mesures de publicité, par exemple l'information de la clientèle par courrier (implicite en cas de rappel des marchandises) ; le rapport Fourtou évoque les annonces à grand format dans la presse. Enfin, les États membres "doivent", pour plaire à l'amendement 42 dudit rapport, promouvoir des campagnes de sensibilisation.

8. - Dispositions de droit pénal

L'article 20 sur les dispositions de droit pénal devrait être abrogé à la suite de l'amendement 43 du rapport Fourtou ; ceci assoierait la prééminence de la logique d'harmonisation (des procédures et sanctions civiles nationales) sur celle de combat (contre la contrefaçon et la piraterie)⁷⁵. Nous présenterons néanmoins son contenu, qui pourrait transmigration vers le Troisième pilier intergouvernemental. Comparable à l'article 61 de l'ADPIC, l'article 20 paraît revêtir un champ d'application matériel plus vaste que celui-là, sous réserve de l'article 2⁷⁶. Il vise en effet toute atteinte grave à un DPI (ainsi que la tentative d'une telle atteinte, la complicité et l'incitation à une telle atteinte), et pas seulement les actes délibérés de contrefaçon de marque ou de piratage de droit d'auteur. L'atteinte "grave" est définie comme "intentionnelle"⁷⁷ et commise à des fins commerciales – les qualitatives et modestes "*fins commerciales*"⁷⁸ de l'article 20 tranchent avec la quantitative et imposante "*échelle commerciale*"⁷⁹ de l'article 61. Les sanctions reprises de l'ADPIC et obligatoires pour les États membres comprennent l'emprisonnement et les amendes ;

75. *V. supra*.

76. *V. infra* pour l'article 2.

77. Ici encore, il n'est pas tout à fait clair si cette intention concerne simplement l'accomplissement de l'acte ou aussi son effet contrefaisant. Elle devrait probablement concerner tant l'acte que son effet ; ne seraient donc pas graves des actes d'atteinte accomplis consciemment mais sans connaissance réelle ou construite de leur caractère contrefaisant.

78. *V. également infra* la discussion plus approfondie de cette notion.

79. "Cette expression correspond à ceux que l'on a qualifiés de 'contrevenants professionnels'" selon D. Gervais (notre traduction) in *The ADPIC Agreement : Drafting History and Analysis*, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 234, fn. 28.

72. V. W. R. Cornish & D. Llewellyn, *Intellectual Property*, 5th ed., London, Sweet & Maxwell, 2003, p. 77.

73. Cette distinction subtile est épinglée, dans un contexte britannique, par W. R. Cornish & D. Llewellyn, *op. cit.*, p. 76.

74. Au reste, l'avis Fuster propose d'étendre le doublement à cette option (b) du préjudice subi.

la destruction des marchandises⁸⁰ reprise de l'ADPIC est ici subordonnée à un caractère approprié. La confiscation va au-delà de l'ADPIC à deux égards : (1) sa prévision n'est pas subordonnée à un caractère approprié et (2) sa portée s'étend non seulement aux marchandises, instruments et produits provenant des infractions, mais aussi aux biens dont la valeur correspond à ces produits ; bien que les éléments confisqués semblent revenir à l'État, nous suggérons que les titulaires lésés puissent, dans les cas appropriés, réclamer leur transfert, ne serait-ce qu'au titre de mode de paiement en nature, à soustraire des dommages-intérêts dus. D'autres sanctions allant au-delà de l'ADPIC et subordonnées à un caractère approprié incluent : la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement ayant principalement servi à commettre l'atteinte⁸¹ ; l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales ; le placement sous contrôle judiciaire ; la dissolution judiciaire ; l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques ; la publication des décisions judiciaires. Toutes ces sanctions (sauf l'emprisonnement) visent également les personnes morales.

B. - Aspects en deçà de l'ADPIC

Néanmoins, la proposition de directive s'oriente, çà et là, en deçà de l'ADPIC par deux voies opposées : le silence ou l'ajout de précisions.

1. - Silence

D'une part, certaines dispositions de l'ADPIC, en tout ou en partie, ne se retrouvent pas dans la proposition de directive. Sont-elles directement invocables ? L'article 2.3. b) de la proposition de directive⁸², une clause " *sans préjudice* " en faveur de l'ADPIC, ne nous renseigne guère : il se borne apparemment à confirmer les obligations des États membres en droit international. Il faut donc avoir égard à l'arrêt *Dior c/ Tuk* de la Cour de justice⁸³, et plus particulièrement le paragraphe 2, alinéa 1 de son dispositif, puisque la proposition de directive occupe désormais le terrain⁸⁴. Les tribunaux nationaux seraient donc tenus d'interpréter, " dans la mesure du possible ", les règles nationales de transposition à la lumière du texte et de la finalité de l'ADPIC ; il nous paraît que, sur les points où la proposition de directive demeure silencieuse, une interprétation conforme à l'ADPIC n'est pas impossible. Dans la mesure où l'ADPIC jouit d'un tel effet indirect (interprétation conforme), les titulaires peuvent utilement invoquer des (parties de) dispositions de l'ADPIC sans équivalent dans la proposition de directive.

Les dispositions entières candidates à l'effet indirect comprennent (1) l'article 43.2 de l'ADPIC sur la possibilité pour un tribunal, en cas de refus d'accès par une partie, d'établir des déterminations préliminaires et " finales " (lisez : définitives) sur la base des renseignements présentés, ainsi que (2) l'article 45.2 de l'ADPIC sur les dommages-intérêts légalement préétablis (même sans connaissance réelle ou construite de l'atteinte par le contrevenant), lequel perdrait toutefois son intérêt si l'article 17 adoptait sa progéniture, l'amendement 38 du rapport Fourtou⁸⁵. Malheureusement, les articles 43.2 et 45.2 de l'ADPIC ne se prêtent pas à un effet (in)direct pour défaut " *d'autosuffisance* " ; ces deux dispositions sont simplement facultatives pour les membres de l'OMC, qui " pourront " les mettre en œuvre. Lorsque les États membres ont néanmoins fait usage de cette faculté conférée par l'ADPIC, la proposition de directive n'affectera pas leur loi de mise en œuvre.

Les parties de dispositions susceptibles d'un effet indirect comprennent l'article 50.3 de l'ADPIC sur les mesures provisoires en tant qu'il prévoit qu'une " *garantie équivalente suffisante pour pro-*

téger le défendeur et prévenir les abus " peut suffire en guise de mesure alternative à la caution. Tout comme leur jumeau ADPIC – plus l'article 11, les articles 8.2 et 10.2 de la proposition de directive, respectivement sur les mesures de protection des preuves (saisies-contrefaçons ou *Anton Piller, search orders...*) et les mesures provisoires (injonctions interlocutoires)⁸⁶, prévoient que la saisie réelle (mais non la description) ou l'interdiction peuvent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une garantie adéquate destinée à assurer toute indemnisation ultérieurement due au défendeur. Tout d'abord, l'auxiliaire modal " *peuvent* " habilite manifestement les tribunaux à refuser la nécessité d'une garantie quand le requérant démontre une solvabilité suffisante. À travers l'obscurité du sens de cette " *garantie* ", l'on devine que, si celle-ci ne requiert sans doute pas un dépôt entraînant un transfert de possession, elle consiste nécessairement en une caution impliquant un tiers ; au rebours de l'article 6 du Règlement (CE) n° 1383/2003 concernant l'intervention des autorités douanières, la fourniture d'une déclaration d'acceptation de toutes responsabilités et de paiement de tous frais pourrait donc ne pas suffire. Mais l'expression " *ou une garantie équivalente...* " à l'article 50.3 de l'ADPIC est-elle susceptible d'effet (in)direct ? Cela nous paraît plausible : les termes " *seront habilitées* " la rendent auto-suffisante et l'expression est suffisamment claire pour les commentateurs, qui la lisent comme signifiant " *garantie équivalente* (c'est-à-dire financière) (crédit ou référence bancaire, caution locale, etc.) " ⁸⁷. Essentiellement, " *garantie équivalente* " apparaît comme un moyen terme entre " *déclaration* " et " *dépôt* " en tant qu'elle implique un tiers mais n'entraîne aucun transfert de possession. Pour conclure, il nous paraît que rien n'empêche un tribunal d'interpréter le terme " *garantie* " aux articles 8, 10 et 11 de la proposition de directive à la lumière de l'article 50.3 de l'ADPIC et d'en inférer que cette notion comprend toute " *garantie équivalente* (c'est-à-dire financière) (crédit ou référence bancaire, caution locale, etc.) " – à moins d'entendre dans le silence des articles 8, 10 et 11 un rejet entier de toute alternative à une caution...

Le rapport Fourtou consacre cette interprétation dérivée de l'ADPIC. Quant aux articles 10 et 11, les amendements 30 et 33 dudit rapport prévoient que la mesure (interdiction ou gel) peut être subordonnée à la constitution par le requérant d'une garantie adéquate ou à la fourniture par lui d'une assurance équivalente. Quant à la saisie réelle de l'article 8, l'amendement 27 parle de la " *remise par le requérant d'une lettre de garantie certifiée adéquate* " (ou de la fourniture par lui d'une assurance équivalente) ; la remise de cette lettre est-elle autre chose que la production de la preuve de la constitution et de l'adéquation de la garantie ?

2. - Précisions

D'autre part, la proposition de directive, çà et là, ajoute à l'ADPIC des précisions qui rendent une sanction moins accessible aux titulaires (ce qui, bien entendu, n'est pas mauvais en soi) ; dans ces hypothèses, aucun effet indirect n'est sans doute possible, car une interprétation conforme à l'ADPIC irait *contra legem*. Par exemple, au contraire de l'article 45.2 de l'ADPIC, l'article 17 de la proposition de directive subordonne un recouvrement des bénéfices à la connaissance réelle ou construite de l'atteinte par le contrevenant⁸⁸. En outre, alors que l'article 50.6 de l'ADPIC déclare vaguement que " (...) les mesures provisoires (...) seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, si une procédure conduisant à une décision au fond n'est pas engagée dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation d'un membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long " ⁸⁹, les articles 8 et 10 de la proposition de directive, respectivement sur les mesures de protection des preuves (saisies-contrefaçons ou *Anton Piller, search orders...*) et les mesures provisoires (injonctions interlocutoires), prévoient la révocation de plein droit (donc sans demande du défendeur) de la mesure si le requérant (donc pas n'importe quelle partie) n'engage pas d'action au fond

80. L'avis Fuster prévoit également la destruction de l'équipement technique utilisé essentiellement pour commettre une atteinte.

81. L'avis Fuster propose de supprimer le mot " *principalement* " et de prendre pour cibles les établissements dans lesquels ont été commercialisées, de façon réitérée, des marchandises contrefaites.

82. *V. infra*.

83. C-300/98, 14 déc. 2000.

84. " *S'agissant d'un domaine auquel l'accord TRIPS s'applique et dans lequel la Communauté a déjà légiféré, les autorités judiciaires des États membres sont tenues en vertu du droit communautaire, lorsqu'elles sont appelées à appliquer leurs règles nationales en vue d'ordonner des mesures provisoires pour la protection des droits relevant d'un tel domaine, de le faire dans la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de l'article 50 de l'accord TRIPS* ".

85. *V. supra*.

86. *V. supra*.

87. *V. notamment D. Gervais, in The ADPIC Agreement : Drafting History and Analysis, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 217.*

88. *V. supra*.

dans un délai de 31 jours civils à compter d'un point de départ déterminé. Ce *terminus a quo* est, pour l'article 8.3, la saisie (donc avant l'envoi, la réception ou le dépôt du rapport de l'expert) voire, pour l'article 10.3, le jour où le titulaire a eu connaissance des faits sur lesquels la mesure est fondée. Tout d'abord, cette référence à la connaissance du titulaire ne va pas sans difficultés. Une personne morale a-t-elle connaissance dès qu'un seul de ses représentants ou employés sait ? Toutes les sociétés mères, filles ou sœurs ont-elles connaissance dès que "l'araignée dans la toile", voire n'importe quelle entité au sein du groupe, sait ? Nous suggérons à tout le moins que cette connaissance soit réelle et non construite, et doive être établie par le contrevenant allégué. Pis, ce désir de connaissance impose un degré d'urgence peu raisonnable et semble même donner lieu à un chiasme inepte : bien qu'en pratique, les mesures de protection des preuves soient demandées avant celles d'interdiction, l'action au fond doit être introduite plus tôt pour celle-ci (connaissance) que pour celle-là (saisie) ! ? L'expression "le jour où le titulaire a eu connaissance des faits sur lesquels la mesure est fondée" pourrait à tout le moins être remplacée par "le jour où (trois options) : la mesure d'interdiction a été demandée par le requérant/accordée par le tribunal/notifiée au défendeur"⁸⁹.

Les amendements 27 et 30 du rapport Fourtou se rangent à la raison en reprenant le délai de l'article 50.6 de l'ADPIC (fixé par le tribunal ou, à défaut, de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils) et en fixant, dans le silence de l'ADPIC, le point de départ du délai à la notification de la mesure au défendeur. En cas de dépassement du délai, le rapport Fourtou, pour les saisies, comme toujours la nullité de plein droit (à la différence de l'ADPIC) mais, pour les injonctions, subordonne maintenant la révocation à une demande du défendeur (tout comme l'ADPIC).

C. - Dispositions sans rapport avec l'ADPIC

1. - Dispositifs techniques

L'article 21 sur la protection juridique des dispositifs techniques peut être comparé à l'article 6 de la Directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur dans la société de l'information⁹⁰, dont il est sans préjudice, bien que leurs champs de protection diffèrent sur trois points : les droits, les produits et les utilisations (1). Tout d'abord, il semble, au vu de la définition du "dispositif technique illégitime" à l'article 21.2 de la proposition de directive, que les droits couverts se limitent à ceux de propriété industrielle, excluant donc le droit d'auteur – l'accent étant mis sur les éléments évidents identifiables incorporés dans les marchandises à des fins d'authentification, les droits visés consistent typiquement dans les marques, par exemple sous la forme d'hologrammes d'authentification. En revanche, les "mesures techniques efficaces" à l'article 6.3 de la Directive InfoSoc sont destinées à protéger, par le contrôle de l'accès et de la copie, les œuvres et objets protégés par le droit d'auteur (2). Ensuite, les produits couverts par l'article 21 semblent se limiter aux marchandises corporelles⁹¹ mais non les objets protégés de la société de l'information (3). Enfin, les utilisations couvertes par l'article 21 comprennent la fabrication, l'importation et la distribution de dispositifs techniques illégitimes mais non – du moins explicitement – la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de tels dispositifs comme à l'article 6. Cependant, alors que l'article 6 ne s'applique qu'au contournement en connaissance de cause, réelle ou construite, l'article 21 s'applique apparemment à toute utilisation, même innocente, de dispositifs techniques illégitimes.

L'amendement 44 du rapport Fourtou restructure complètement l'article 21, ceci toujours sans préjudice de l'article 6 de la Directive 2001/29/CE. (1) Tout d'abord, sa définition du "dispositif technique" couvre tous les droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur. (2) Ensuite, elle ne s'applique qu'aux produits tangibles "au sens d'objets corporels, en ce compris leur emballage, et non à des biens numériques". (3) Enfin, outre la fabrication, l'impor-

tation et la distribution, les utilisations couvertes incluent la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, la possession et l'utilisation de dispositifs techniques illicites ; est donc visée la simple possession, sans que soient exigées des fins commerciales comme à l'article 6 de la Directive InfoSoc. De plus, le rapport Fourtou ne se limite pas aux utilisations de dispositifs techniques ("DT") illicites et inclut encore : l'importation et la distribution de produits tangibles (licites) "avec" un DT illicite ou "sans" leur DT licite⁹² ; l'application de DT (en soi licites) sur des produits (tangibles) illicites ; et l'enlèvement, l'altération, la neutralisation⁹³ et le contournement de DT licites.

L'amendement 45 du rapport Fourtou, déposé par le parlementaire Mayer, vise à rapprocher l'article 21 de l'article 6 de la Directive 2001/29/CE, dont il est sans préjudice ; l'on se demande toutefois s'il n'y a pas là un sérieux risque de confusion avec le droit d'auteur. (1) Tout d'abord, les droits couverts semblent, en complément avec l'article 6, se limiter à ceux de propriété industrielle. (2) Ensuite, les produits couverts incluent les marchandises matérielles ou immatérielles, ou leur emballage ; cet accueil de l'immatérialité suggère que les œuvres numériques protégées par le droit d'auteur pourraient être visées. Par ailleurs, sont protégés non seulement les dispositifs mais aussi les éléments de sécurité et d'authentification eux-mêmes, visibles ou cachés. (3) Enfin, comme à l'article 6.1, l'amendement de M. Mayer ne couvre que les atteintes à des dispositifs techniques en connaissance de cause, réelle ou construite ; le catalogue de ces atteintes est calqué sur l'article 6.2, avec des raffinements.

Le considérant 26, tel qu'amendé par le rapport Fourtou, cite des exemples de marques de sécurité apparentes⁹⁴ et cachées⁹⁵ qui peuvent faire partie intégrante du produit ou de l'emballage primaire ou secondaire. Par ailleurs, il ajoute qu'est protégé le contrôle de la chaîne de distribution d'un produit mais non le contrôle de son utilisation finale⁹⁶. Enfin, il précise que les dispositifs techniques de protection ne doivent pas être utilisés dans le but de cloisonner les marchés ou de contrôler le commerce parallèle légitime intracommunautaire ; le considérant 27 le rappelle au sujet des codes standards.

L'article 22 sur les codes de conduite à "encourager" peut être rapproché de l'article 16 de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique⁹⁷. Devrait notamment être préconisée l'utilisation volontaire sur les disques optiques d'un code source permettant d'identifier l'origine de leur fabrication, quoique les codes SID ne soient pas rendus obligatoires. En revanche, l'amendement 49 du rapport Fourtou entend rendre obligatoire la mention de codes normalisés d'identification pour les disques optiques. Et l'amendement 48 dudit rapport prévoit l'exploitation d'une base de données européenne comportant des informations sur la description et la localisation de la production, du commerce et des fabricants de produits piratés et contrefaits ; cette base de données serait accessible non seulement aux autorités compétentes mais aussi au public.

2. - Coopération administrative

Les articles 23 et 24 prévoient une coopération administrative. Des rapports d'évaluation devront être remis par chaque État membre (en théorie après 3 ans, voire 2 ans selon le rapport Fourtou) et par la Commission dans leur sillage ; le rapport Fourtou souhaite qu'ils soient accompagnés de statistiques ventilées par droits et par secteurs. Des correspondants nationaux devront être désignés (y compris des représentants des douanes, souhaite le rapport Fourtou). Le considérant 28 ajoute qu'un comité de contact composé des correspondants nationaux pourrait également être créé au sein de la Commission – des projets antérieurs disaient qu'il le devrait.

92. Nous utilisons "avec" et "sans" comme des raccourcis pour l'expression "auxquels des dispositifs techniques illicites ont été appliqués ou dont les dispositifs techniques ont été enlevés, altérés ou rendus inefficaces".

93. Le rapport parle du "fait de rendre inefficace".

94. Hologrammes, filigranes, guillochis, combinaisons de couleurs métamériques, encre optique variable, microécriture...

95. Encre labile, luminescence, encres photo- ou thermochromatiques, fluorescence, informations cachées, fibres chinées, nanomarqueurs, structures moléculaires, marquage laser...

96. Par exemple l'identification par fréquence radio (RFID).

97. PE et Cons., dir. 2000/31/CE, 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur : JO n° L 178, 17 juill. 2000, p. 0001-0016.

89. L'avis Fuster opte pour "accordée".

90. PE et Cons., dir. 2001/29/CE, 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information : JO n° L 167, 22 juin 2001, p. 0010-0019.

91. Faut-il inférer la corporéité de ces marchandises du fait que les éléments évidents identifiables y sont "incorporés" ?

L'article 25 laissera aux États membres 18 mois pour la transposition.

III. - LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE : UNE BRÈCHE DANS LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

Après avoir remonté la vallée du droit, grimpons maintenant la voie abrupte de la politique et explorons le champ d'application de la proposition de directive. En quatre étapes, nous parcourons (A) ce dont la directive est sans préjudice ; (B) les droits qu'elle couvre ; (C) les atteintes qu'elle vise, restreintes à l'article 2.1 par une clause étrange qui menace d'ouvrir une brèche dans la propriété intellectuelle ; et (D) la marge de manœuvre en dehors du champ d'application de la directive. La conclusion prônera la suppression de la clause étrange et, à défaut, en suggérera une interprétation.

A. - L'étendue de la précision du " sans préjudice "

L'article 2 définit le champ d'application de la proposition de directive. Avant tout, la directive précise qu'elle se veut sans préjudice de (presque) tout, notamment : (1) des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits⁹⁸ ; (2) des dispositions particulières concernant le respect des droits prévus par la législation communautaire dans le domaine du droit d'auteur et notamment la directive 2001/29/CE⁹⁹ ; (3) les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 1995/46/CE, la directive 1999/93/CE et la directive 2000/31/CE¹⁰⁰ ; (4) les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord sur les ADPIC¹⁰¹ ; et (5) la liberté d'expression, la libre circulation de l'information et la protection des données personnelles, y compris sur l'Internet¹⁰², la coopération judiciaire, la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la loi applicable¹⁰³, les règles de concurrence¹⁰⁴ et les droits fondamentaux, tels que reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne...¹⁰⁵ L'amendement 15 du rapport Fourtou y ajoute les dispositions communautaires relatives à la décompilation des produits à des fins d'interopérabilité, en particulier la directive 91/250/CE. Au premier abord, la directive vient donc aider à mettre en œuvre les droits matériels, et non les affecter ; elle ne traite que de procédure. Et quant à ce, elle est " tout-plus " et " rien-moins " pour les titulaires. Il convient de garder à l'esprit ces clauses " sans préjudice " tout au long de la discussion suivante.

Ensuite, l'article 2.1 détermine les droits et les atteintes auxquels s'appliquent les mesures prévues par la directive.

B. - Les droits visés : quid des droits moraux et des brevets " purement " nationaux, voire de tous les brevets ?

Les droits visés sont (tous) ceux " découlant des actes communautaires et européens relatifs à la protection de la propriété intellectuelle, dont la liste figure à l'annexe " ; l'annexe – supprimée par le rapport Fourtou – énumère 21 textes juridiques, qui comprennent l'acquis communautaire en la matière ainsi que la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE). Ainsi le verbe " découlant " doit-il s'interpréter très largement : il englobe non seulement les règlements communautaires ou les conventions européennes, mais également les législations nationales telles qu'harmonisées par les directives communautaires. Il faut supposer que les sept directives de droit d'auteur représentent une dérivation suffisante, notamment la directive 2001/29/EC, dont le champ d'application s'étend de la très branchée société de l'information aux environnements les plus dé-

modés. Néanmoins, ceci semble négliger certains droits, tels que les droits moraux des auteurs et les brevets " purement " nationaux des inventeurs (non délivrés par l'Office européen des brevets¹⁰⁶).

En effet, pétries de leur credo économique ou engoncées dans leurs compétences limitées, l'OMC et l'UE n'ont pas (encore ?) abordé, et encore moins accordé, des droits moraux. Si la mise en œuvre des droits moraux n'est pas déprisée comme une futilité, une suggestion pour minimiser cette lacune serait d'insérer un renvoi à tous les droits garantis par des traités multilatéraux dont les États membres sont parties contractantes ; ces instruments comprennent la Convention de Berne, dont l'article 6 *bis* prévoit deux droits moraux¹⁰⁷. Quant aux brevets " purement " nationaux, l'on pourrait utilement inférer *a fortiori* des avancées faites envers la concurrence déloyale par la proposition de directive. En vertu de son considérant 13, la proposition de directive " ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité, pour les États membres qui le souhaitent, d'étendre, pour des besoins internes, les dispositions de la présente directive à des actes relevant de la concurrence déloyale ou d'activités similaires ". Consciemment ou inconsciemment, les États membres pourraient profiter de cette marge de manœuvre pour inclure les droits moraux et les brevets " purement " nationaux dans leur loi de transposition.

Cependant, le rapport Fourtou – quoique seulement au considérant 13 et non à l'article 1^{er} ou 2 – et l'avis Fuster s'accordent à vouloir exclure les brevets (même européens ou, bientôt, communautaires) du champ d'application de la proposition de directive. La justification du rapport Fourtou est lapidaire : elle repose sur le " caractère spécifique " des brevets. L'exposé des motifs dudit rapport est à peine plus loquace : " En ce qui concerne les brevets, le rapporteur propose de les exclure du champ d'application, étant donné que la Convention européenne des brevets est le seul texte en vigueur actuellement et que la question de la protection des brevets est tellement complexe et délicate qu'elle mériterait un texte spécifique, éventuellement suite à l'adoption du texte sur le brevet communautaire ". Nous sommes aussi soucieux de rencontrer cette spécificité mais préconisons, plutôt qu'une exclusion pure et simple des brevets, des régimes différenciés de sanctions atténuées pour les contrefaçteurs indépendants de brevets (notamment pour l'aspect pénal et les dommages-intérêts).

C. - Les atteintes visées : la clause vénéneuse de l'article 2.1 (une restriction aux fins commerciales et/ou au préjudice substantiel)

Le venin de l'article 2.1 est dissimulé dans sa queue, une clause limitant les atteintes visées : les dispositions adoptées par les États membres pour se conformer à la directive s'appliquent " *lorsqu'une telle atteinte est commise à des fins commerciales ou lorsque l'atteinte cause un préjudice substantiel au titulaire du droit* " (la " clause "). Avant d'analyser cette clause, rappelons que le rapport Fourtou entend, à juste titre, la supprimer, alors que l'avis Fuster entend, au contraire, la renforcer¹⁰⁸.

1. - Raison d'être et effet de la clause : confusion entre politique criminelle et droit civil ?

Cette clause est bizarre ; plus bizarre encore est le quasi-silence qui l'entoure dans les considérants et l'exposé des motifs. Outre un laconique considérant 10 (" *Cette protection est nécessaire contre toute atteinte commise à des fins commerciales ou lorsque cette atteinte cause un préjudice substantiel au titulaire, à l'exclusion des atteintes mineures et isolées* ") – que l'amendement 3 du rapport Fourtou entend d'ailleurs supprimer –, la meilleure explication fournie pour cette clause cruciale provient d'un modeste communiqué de presse : " Étant donné qu'il est capital d'agir de manière résolue contre les " grands " contrevenants, la proposition se concentre sur les infractions commises à des fins commerciales ou occasionnant des dommages considérables aux titulaires du droit " ¹⁰⁹. La raison

98. Prop. de directive, art. 2.1.

99. Prop. de directive, art. 2.2.

100. Prop. de directive, art. 2.3.a). L'avis Fuster propose d'ajouter la précision, peut-être superflue mais prudente, que les ISP dont le rôle est limité aux activités visées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31/CE ne sont pas considérés comme contrevenants ou comme participants à une atteinte.

101. Prop. de directive, art. 2.3.b).

102. V. consid. 2.

103. V. consid. 11.

104. V. consid. 12.

105. V. consid. 30.

106. Concernant les brevets européens, l'article 64.3 CBE déclare que " toute contrefaçon du brevet européen est apprécié conformément aux dispositions de la législation nationale ". Cette habilitation explicite quant à l'étendue du brevet n'empêche sans doute pas la " dérivation " exigée du droit européen.

107. Mais le droit à l'intégrité est subordonné à la preuve d'un préjudice.

108. V. supra.

109. Communiqué de presse de la Commission IP/03/144.

d'être de la clause paraît donc se concentrer sur les contrevenants plutôt que les droits qu'ils violent, et sur leur calibre plutôt que leurs atteintes – la proposition de directive prend ouvertement pour cibles les “grands” vilains garçons. Rappelons ici que la volonté politique de la Commission semble viser principalement à combattre la contrefaçon et la piraterie, plus précisément à juguler la contrebande industrielle à grande échelle perpétrée par des organisations criminelles, et non (implicitement) le maraudage domestique à petite échelle¹¹⁰. L'exposé des motifs contient une affirmation intéressante, qui montre clairement la posture politique de la clause : “*La lutte contre ce phénomène [contrefaçon et piraterie] est donc d'une importance capitale pour la Communauté surtout quand ces activités illicites sont exercées à des fins commerciales ou causent un préjudice substantiel au titulaire du droit*”¹¹¹. Peu nieront la justesse du mot “surtout” ; mais cet adjectif n'a pas été repris dans la proposition définitive. Si cet accent mis sur les “grands contrevenants” relève d'une morale louable et une saine politique criminelle, il n'est pas pour autant correct en droit de la propriété intellectuelle.

Revenons à la clause. Celle-ci comporte deux critères alternatifs, et partant un test en une étape à charge du titulaire – à moins que l'on ne suive notre interprétation inverse en tant qu'exception en deux étapes¹¹². Les “fins commerciales” se rapportent à la nature objective de l'activité du contrevenant, davantage qu'à son intention subjective ; le “préjudice substantiel” concerne le dommage objectif qui résulte pour le titulaire de l'activité du contrevenant. Par comparaison, l'article 61 de l'ADPIC se réfère à un seuil “d'échelle commerciale” – pour les sanctions pénales uniquement¹¹³. Dans la proposition de directive, la fumeuse “échelle commerciale” semble s'être scindée entre qualité commerciale et quantité substantielle – pour toutes les sanctions, civiles et pénales. De plus, l'article 20 de la proposition de directive sur les sanctions pénales exige que les atteintes soient “graves” (sauf à suivre le rapport Fourtou), c'est-à-dire intentionnelles et commises à des fins commerciales¹¹⁴. Ainsi la proposition de directive classe-t-elle les atteintes en trois catégories, sujettes à un arsenal de sanctions échelonnées : artillerie pénale et munitions civiles contre les atteintes “graves” ; munitions civiles contre les atteintes “commerciallement finalisées” et/ou “substantiellement préjudiciables” ; et indulgence complète envers les atteintes bénignes (fussent-elles des atteintes).

2. - Notion de “fins commerciales” : confusion entre propriété industrielle et propriété littéraire et artistique ?

Pour commencer avec les “fins commerciales”, cette notion n'est pas nouvelle en droit de la propriété industrielle ; elle rappelle par exemple les exceptions aux droits de brevet¹¹⁵ et de dessin ou modèle¹¹⁶ ou, en forçant un peu, l'étendue du droit de marque¹¹⁷. Et elle

n'est guère plus originale en droit de la propriété littéraire et artistique ; elle évoque par exemple les exceptions au droit d'auteur¹¹⁸ et au droit *sui generis* sur les bases de données¹¹⁹.

Tout d'abord, ces précédents légaux nous éclairent peut-être sur les questions de preuve. Dans la proposition de directive, l'exception procédurale semble transférer la charge de la preuve (des fins commerciales du contrevenant) sur les titulaires. Certes, les droits d'occupation (marques) correspondent peut-être à ce schéma. Mais celui-ci contrasterait singulièrement avec les exceptions matérielles aux droits de création (brevet, dessin ou modèle, droit d'auteur et droit *sui generis*), pour lesquelles il incombe aux prétendants utilisateurs de démontrer leurs fins non commerciales. Il nous paraît dès lors que la charge de la preuve (de ses fins pleinement non commerciales) devrait reposer sur le contrevenant allégué, tout comme lorsque celui-ci invoque une exception matérielle.

En outre, ces précédents légaux nous aident peut-être à interpréter les “fins commerciales” au sens de la proposition de directive. Supposons qu'un caractère commercial ne signifie rien de plus qu'un avantage économique. Un tel avantage économique pour l'utilisateur comprend sans doute toute contrepartie reçue d'un cocontractant. Pourrait-il s'étendre à l'évitement de toute perte économique, telle l'économie de frais de licence (sauf, bien entendu, lorsque l'utilisateur doit cet évitement d'une perte à des exceptions légales ou à des licences légales) ? Une telle extension serait particulièrement cruciale pour les droits de propriété littéraire et artistique, au vu des réseaux pair à pair. Supposons ensuite que le but de réaliser un tel avan-

mais pas nécessairement quant à la fonction publicitaire (capitalisation sur le goodwill). La “vie des affaires” n'a pas encore été définie par la Cour de justice des Communautés européennes ; la Cour de justice Benelux la clarifia jadis comme convrant tout usage qui “a lieu – dans un but autre qu'exclusivement scientifique – dans le cadre d'une entreprise, d'une profession ou de toute autre activité qui n'est pas exercée dans le domaine privé et dont l'objet est de réaliser un avantage économique” (CJ Benelux, 9 juillet 1984, aff. Tanderil ; Jur., 1984, p. 1, des médecins pouvaient donc librement prescrire des médicaments de marque). Notez tout d'abord que des activités non privées pour des objectifs non économiques tombaient dans la vie des affaires dès qu'elles avaient un objet économique. En termes plus logiques, “dans la vie des affaires” signifie non privé et économiquement avantageux ; de façon équivalente, “en dehors de la vie des affaires” signifie privé ou non économiquement avantageux. Ici, en contraste apparent avec le brevet, le dessin ou modèle ou le droit d'auteur, tout ce qui est privé n'est pas dans la vie des affaires. Il n'est toutefois pas clair si le commerce peut être assimilé à la vie des affaires ainsi définie, ou ne signifie qu'un avantage économique. Il nous paraît donc que l'exigence supplémentaire de vie non privée outre celle d'un avantage économique reflète la logique de marché de la marque et ne doit pas être étendue aux droits de création. Dans le chef du brevet, du dessin ou modèle (ou du droit d'auteur), une fin commerciale ne signifie sans doute rien de plus qu'un avantage économique.

118. Parmi les vingt exceptions et limitations facultatives au droit d'auteur permises par l'article 5 de la Directive InfoSoc 2001/29/CE, pas moins de six contiennent une référence à la commercialité. Les trois premières ne portent que sur le droit de reproduction ; il s'agit des articles 5.2 (b) sur l'usage privé, 5.2 (c) sur les bibliothèques publiques et 5.2 (e) sur les institutions sociales. Les trois dernières limitent tant le droit de reproduction que celui de communication au public ; il s'agit des articles 5.3 (a) sur l'enseignement et la recherche scientifique, 5.3 (b) sur les handicapés et 5.3 (j) sur la vente d'œuvres artistiques. Dans ces six exceptions, l'adjectif “commercial” (ou “non commercial” ou “lucratif”) qualifie les noms “fins”, “avantage”, “but”, “nature” et “utilisation”. L'on pourrait penser que, si “avantage”, “nature” et “utilisation” se rapportent à l'objet d'une activité, “fins” et “but” concerne l'objectif ultime d'une activité. Tel n'est pas le cas, comme le précise le particulièrement instructif considérant 42 de la Directive InfoSoc 2001/29/CE : “Lors de l'application de l'exception ou de la limitation prévue pour les utilisations à des fins éducatives et de recherche non commerciales, y compris l'enseignement à distance, la nature non commerciale de l'activité en question doit être déterminée par cette activité en tant que telle. La structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard”. De même, les fins non directement ou indirectement commerciales de l'usage privé d'une personne physique en vertu de l'article 5.2 (b), doivent être déterminées par l'usage de chaque copie privée ; évidemment, le caractère non commercial de la vie privée est non pertinent. Parallèlement à l'article 5.2 (b), les lois nationales de droit d'auteur permettent souvent la copie privée (implicitement ni directement ni indirectement commerciale) d'exemplaires originaux licitement acquis (et normalement pas la copie au second degré de copies licitement effectuées) par voie d'exception (ou de licence légale lorsque celle-ci est compensée par un droit à rémunération sur les supports vierges et le matériel d'enregistrement).

119. La Directive 96/9/EC concernant la protection juridique des bases de données soumet le faisceau de droits d'auteur (art. 6.2(b)) et le droit *sui generis* d'extraction (mais non le droit *sui generis* de réutilisation) (art. 9(b)) à des exceptions à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique (toujours sous réserve d'indiquer) la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre (poursuivi). Elle exempte également la reproduction (art. 6.2(a)), l'extraction (art. 9(a)) (mais pas, à nouveau, la réutilisation) à des fins privées (de la structure/du contenu) d'une base de données non électronique ; ces exceptions pour copie privée sont plus restrictives que celles de la Directive InfoSoc (V. supra art. 5.2 (b)) car elles ne couvrent pas les supports électroniques.

110. V. l'exposé des motifs, p. 3 et II-13 et supra le cadre d'analyse.

111. V. l'exposé des motifs, p. 3 (nous soulignons).

112. V. infra la conclusion.

113. V. supra. “Cette expression correspond à ceux que l'on a qualifiés de ‘contrevenants professionnels’” selon D. Gervais (notre traduction), op. cit., p. 234, fn. 28.

114. Voyez supra.

115. En phase avec l'infortunée Convention sur le brevet communautaire (V. art. 27 (a)), plus d'un droit de brevet national prévoit actuellement une exception pour les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales (V. par exemple, L. sur le brevet belge, art. 28.1(a) et UK Patents Act 1977, s. 60(5)(a)) ; et l'éternellement imminent Règlement sur le brevet communautaire en fera probablement de même. En termes logiques, la conjonction “et” présume que non commercial est quelque chose d'autre que privé ; et que privé est quelque chose d'autre que non commercial.

116. De même le nouveau Règlement sur le dessin ou modèle communautaire prévoit-il une limitation pour les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales (Règl. (CE) 6/2002, art. 20(1)(a)) ; celle-ci n'a pas encore fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes. Dans le Benelux, cependant, les fins “industrielles et commerciales” définissent même le champ d'application du droit exclusif (V. l'article 14.1 de la loi uniforme Benelux en matière de dessin ou modèle) ; ceci reflète une logique de marché comparable à celle de la marque.

117. Les marques sont également industrielles, mais dans une autre catégorie : elles ne récompensent pas la création, mais entretiennent l'occupation. Alors que les brevets et dessins ou modèles prennent leur source en amont du marché, les marques naissent, croissent, vivent, et parfois déclinent et meurent, sur et pour le marché. Comme ces créatures prospèrent sur la planète “Marché”, les fins commerciales sont leur oxygène. En conséquence, l'Accord ADPIC et le Règlement sur la marque communautaire définissent l'étendue de ce droit exclusif comme “usage [de la marque] au cours d'opérations commerciales/dans la vie des affaires” (V. par exemple, ADPIC, art. 16 et Règl. (CE) 40/94, art. 9.1) – implicitement “en tant que marque” quant à la fonction d'origine (indication d'une source commerciale unique),

règles de concurrence que de désarmer les droits de propriété intellectuelle.

D. - En dehors du champ d'application de la directive : harmonisation complète ?

Comme nous l'avons vu, la proposition de directive ne couvre pas tous les droits et toutes les atteintes concevables ; hors de son champ d'application, les titulaires retombent sur les sanctions nationales. Mais l'on n'est pas forcé d'accepter docilement cette relative insuffisance... Car après tout, l'article 2.1 avec sa clause étrange n'affecte que le champ d'application de la proposition de directive ; au-delà, il n'a pas nécessairement un effet "réflexe". Donc rien n'empêche les législateurs nationaux de réaliser, d'initiative, une harmonisation complète, en dépassant leur obligation formelle de transposition pour offrir des sanctions contre toutes les atteintes à tous les droits. Une telle audace désamorcerait totalement la clause, ainsi qu'une éventuelle exclusion des brevets.

L'on ignore encore si les législateurs nationaux suivront une méthode de transposition "commutative" (adoptant une loi générale qui chapeaute les procédures et sanctions pour tous les DPI) ou "distributive" (insérant des modifications dans chaque loi particulière, le cas échéant). La méthode commutative aiderait à effacer la clause en douceur.

IV. - CONCLUSION : SUPPRESSION DE LA CLAUSE, CONTOURNEMENT (PAR UNE HARMONISATION COMPLÈTE) OU INTERPRÉTATION STRICTE (COMME EXCEPTION PROCÉDURALE EN DEUX ÉTAPES) ?

Voici une nouvelle recette de fricassée juridique : mélanger la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle en un amalgame de droits de propriété intellectuelle ; incorporer à cet amalgame la concurrence déloyale pour obtenir une farce de droit matériel ; farcir la procédure civile de ce droit matériel ; tremper ce ragoût de droit civil dans un bouillon de politique criminelle ; porter à ébullition et servir bouillant. Si bonnes que soient les intentions du chef (la Commission), cette recette est vouée à produire un brouet indigeste. Telle n'est pas, dans son ensemble, la proposition de directive relative aux

mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Telle est, en revanche, la clause des "fins commerciales" ou du "préjudice substantiel" en son article 2.1.

En effet, la proposition de directive, comme l'annonce son titre, concerne les "mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle". (1) "Mesures et procédures" signifient droit procédural, et non matériel ; (2) "respect" signifie principalement procédure civile, et non politique criminelle (même de lutte contre la contrefaçon et la piraterie) ; (3) "droits de propriété" signifient droits exclusifs, ouverts à cession ou licence, et non des actions fractionnées en concurrence déloyale ; et (4) "intellectuelle" signifie à la fois "industrielle" et "littéraire et artistique". Or, que dit la clause ? (1) "Fins commerciales" et "préjudice substantiel" se rapportent au fond du droit, non à la procédure ; (2) tous deux proviennent de la méiose du seuil "d'échelle commerciale" en politique criminelle (si vous prenez l'échelle comme substantialité) ; (3) "préjudice substantiel", même s'il est simplement alternatif, est taillé pour une responsabilité aquilienne telle que la concurrence déloyale, et non pour les droits exclusifs ; et (4) "fins commerciales" convient à la propriété industrielle, non à la propriété littéraire et artistique. Dès lors, la clause des "fins commerciales" et du "préjudice substantiel" - laquelle pourrait fort bien s'intégrer à un instrument combattant effectivement la contrefaçon et la piraterie - constitue un ingrédient fort incongru au sein de cette proposition de directive d'harmonisation.

En clair, il faut supprimer la clause - comme le rapport Fourtou le propose à juste titre. Si, en dépit des critiques, les cuisiniers codécisionnaires (le Parlement européen et le Conseil) s'accrochent à cette mixture, deux ficelles peuvent encore sauver la sauce : le contournement par une harmonisation complète, et l'interprétation restrictive. Tout d'abord, les législateurs nationaux pourraient, consciemment ou inconsciemment, écarter la clause en offrant des sanctions contre toutes les atteintes à tous les droits de propriété intellectuelle. À défaut, les juges nationaux confrontés à la clause transposée devraient la traiter comme une maladroite exception procédurale pour "fins non commerciales" et "absence de préjudice substantiel". La clause reviendrait ainsi à un test cumulatif en deux étapes, à charge du contrevenant allégué et de stricte interprétation.

5 LE DROIT "SUI GENERIS" SUR LES BASES DE DONNÉES

Par Diane de SAINT AFFRIQUE,
Docteur en droit

Un droit sujet à controverses voire même à dérives et de plus en plus souvent soumis à la concurrence du droit des ressources essentielles

I. - INTRODUCTION

Jadis, l'information n'était pas saisie par le droit de manière directe¹. Elle restait librement accessible à tous, seules étant protégées les utilités économiques de son exploitation. Ce régime a donné satisfaction tant que les recueils de toutes sortes ont eu des dimensions et une importance intellectuelle et économique relativement limitée.

L'évolution technologique des dernières décennies a bouleversé le paysage. Les applications électroniques et numériques ont favorisé la mémorisation d'immenses quantités d'écrits ou de renseignements dans des supports de dimensions réduites et de récupération aisée. Au terme même de "recueil" jusqu'alors utilisé s'est substitué celui de "base ou banque de données", destiné à exprimer cette nouvelle réalité².

L'information revêt, dans notre société, une importance toujours plus grande. Transformée en valeur marchande, elle est indissociablement liée au coût de sa collecte, de sa vérification et de son orga-

nisation. En outre, les transactions qu'elle génère s'inscrivent dans la durée, en vue d'une communication démultipliée dans l'espace et dans le temps³.

Si le développement auprès du grand public du maximum de renseignements possibles, incluant la communication des œuvres et leur possible utilisation répond à une nécessité économique indéniable, il n'en reste pas moins que les bases de données et leurs concepteurs doivent être défendus efficacement car ils constituent des cibles d'atteintes illicites.

À cet égard, la protection juridique par le droit d'auteur ne s'avère plus entièrement satisfaisante. En effet, celui-ci pour être invoqué, suppose que soit atteint un niveau d'originalité dans le choix ou la disposition des matières. Or, il arrive que le contenu des bases de données ne présente pas ce caractère.

La jurisprudence, pour protéger de telles données, est venue à plusieurs reprises condamner des comportements qu'elle qualifiait de "parasite"⁴. Ainsi la Cour d'appel de Lyon a sanctionné la reproduction d'un plan de la ville au motif : "qu'il ne saurait être licite de copier, même en partie, le travail d'autrui dans un but de lucre, en s'exemptant de préparations difficiles et onéreuses".

Plus récemment fût jugé constitutif de parasitisme le comportement d'une chaîne de télévision qui s'était appropriée le thème, la construction et le découpage de l'émission d'une concurrente, alors que cette dernière avait obtenu d'une télévision étrangère le droit exclusif d'utiliser et d'adapter "le format" d'un programme original,

1. M. Vivant, *An 2000, l'information appropriée ?* in *Mélanges offerts à J.-J. Burst* : Litec, 1997, p. 657 et s.

2. G. Koumantos, *Les bases de données dans la directive communautaire* : RIDA 1997, n° 171, p. 79 et s.

3. D. Bécourt, *Réflexions sur la directive du 11 mars 1996* : Rev. Expertise, sept. 1996, n° 197, p. 304 et s.

4. CA Lyon, 17 mars 1955 : Ann. propr. ind. 1955, p. 257, note Mathély. - V. aussi CA Paris, 4^e ch., 26 juin 1996 : *Juris-Data* n° 1996-023226.

que pour ce faire, elle avait réglé des redevances, engagé des frais pour l'adaptation de ladite émission. Le parasitisme est ici caractérisé au motif que la chaîne mise en cause avait pu ainsi faire l'économie d'investissements propres⁵.

Parfois, c'est la substance même de l'information qui peut être immobilisée, comme le montre une espèce où fût sanctionné l'éditeur qui avait reproduit des données purement statistiques relatives à des taux d'écoute⁶. Cet arrêt est important en ce qu'il souligne que la théorie du parasitisme peut conduire à rendre indisponible l'information même, dès lors qu'elle a supposé des investissements. Néanmoins, en jurisprudence, le phénomène reste timide et aléatoire. D'où la nécessité apparue de prévoir un régime de protection spécifique adapté à cette singularité pour assurer des droits non seulement sur la structure de la base, mais aussi sur le contenu à raison de l'investissement réalisé.

L'adoption par le Parlement et le Conseil européen de la directive du 11 mars 1996⁷ relative à la protection des bases de données, transposée en droit national par la loi du 1^{er} juillet 1998⁸ a pu paraître obéir à cette logique en instituant, à côté de la protection par le droit d'auteur facilitée par une définition de l'originalité qui la réduit au minimum, un droit *sui generis* sur le contenu de la base.

À travers ce texte, l'information s'affirme comme "objet de réservation"⁹.

Si, dans un premier temps, il a été confirmé que les bases de données doivent être naturellement protégées au titre du droit d'auteur dès lors qu'elles satisfont au critère d'originalité (*Dir.*, art. 3 *et s.*), les auteurs du texte ont estimé que : "d'autres mesures additionnelles étaient nécessaires afin d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisée du contenu d'une base de données en l'absence d'un régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ou la jurisprudence en la matière" (*Dir.*, consid. 6). Ainsi est apparu le droit "sui generis" sur les bases de données.

Si le principe de la reconnaissance d'un droit spécifique inédit pour satisfaire un besoin non couvert par les textes existants est intéressant, la manière dont il est traité est parfois contestable. Aussi nous attacherons nous, après avoir appréhendé la nature juridique du droit *sui generis* (II) à démontrer que cette notion connaît d'importantes difficultés d'application (III).

II. - NATURE JURIDIQUE DU DROIT "SUI GENERIS" SUR LES BASES DE DONNÉES

L'expression "droit *sui generis*" a été utilisée par la Commission des Communautés européennes pour la première fois en 1993 afin de qualifier le droit d'interdire l'extraction non autorisée du contenu de la base de données. Cette dernière est elle-même définie comme étant : "un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen" (*CPI*, art. L. 112-3). Quelle que soit leur taille, les bases de données possèdent la particularité essentielle, par rapport aux supports d'information classique, d'un contenu constamment évolutif, d'où la nécessaire instauration d'un droit spécifique.

À cet égard, le considérant 39 de la directive n° 96-9 du 11 mars 1996 pose explicitement que : "la présente directive vise à protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et assemblé le contenu, en protégeant l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent".

La loi française de 1998 qui transpose la directive communautaire est moins claire que cette dernière dans la mesure où l'on n'y trouve à aucun moment l'expression *sui generis*, pas plus d'ailleurs que de définition de son contenu, en tant que concept juridique, bien qu'il constitue le support de ce droit spécifique. Ceci a pour conséquence

d'introduire une ambiguïté qui, on le verra, est parfois source de problèmes d'interprétation et d'application.

Le nouveau droit ne remplace pas purement et simplement le droit d'auteur (A) mais s'y ajoute, son objectif étant d'interdire l'extraction non autorisée d'éléments importants de la base (B).

A. - Un droit spécifique qui laisse subsister le droit d'auteur

L'explosion du marché de l'information et sa transformation en valeur marchande ont rendu nécessaire la création d'une protection appropriée. Ce que l'on cherche à préserver depuis 20 ans, ce n'est plus seulement la création, ni même véritablement la plus-value intellectuelle, mais aussi et surtout l'investissement financier nécessaire pour réaliser des outils incorporels qui ont tous en commun de se présenter sous format numérique. La protection des bases de données par un recours systématique au droit d'auteur est impossible dans la mesure où cette dernière implique que l'œuvre fasse preuve d'originalité. Or, il arrive que les bases soient dépourvues de ce caractère. Fallait-il pour autant, en ce domaine, supprimer purement et simplement ce moyen de défense pour le remplacer par un droit spécifique ?

Les auteurs de la directive ne l'ont pas souhaité et ont admis que des protections distinctes étaient compatibles et pouvaient coexister. Le droit d'auteur protège ainsi la structure de la base (1) et dans certains cas, les éléments de son contenu (2).

1. - Protection de la structure de la base par le droit d'auteur

Certains auteurs¹⁰ considèrent que les bases de données et les ouvrages de compilation sont trop éloignés des canons du droit d'auteur pour que l'on puisse y voir des œuvres protégeables selon ce droit. Il est vrai que la base de données est d'une nature particulière.

Les éléments qui la composent ne présentent pas toujours, pris individuellement, un caractère singulier. Or, le droit d'auteur appartient au créateur d'une œuvre originale, dont la composition ou l'expression révèle la personnalité. Il confère à son titulaire un monopole sur l'œuvre, c'est-à-dire un droit de propriété. À cet aspect vient se rajouter une autre dimension qui est celle du droit moral de l'auteur, droit de la personnalité, qui tend à assurer une certaine maîtrise intellectuelle de ce dernier sur son œuvre.

Doit-on dès lors, en conclure que les bases de données ne peuvent être protégées par le droit d'auteur alors même que leur utilité est incontestable et que le coût de leur collecte est très élevé ?

La directive de 1996 n'écarte pas cette protection et précise en son article 3 que : "les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telles par le droit d'auteur".

On ne retrouve pas, dans cet article, la condition "d'originalité" de la base qui était incluse dans le projet de 1993¹¹. Cela ne signifie pas pour autant que cette dernière n'est plus prise en compte. À cet égard, le considérant n° 16 précise : "qu'aucun autre critère que l'originalité au sens de la création intellectuelle de l'auteur ne devra être appliqué pour déterminer si une base de données est protégeable par le droit d'auteur ou non et qu'en particulier aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra être faite". Certains auteurs déduisent de ce considérant que : "le caractère original s'attache nécessairement à toute œuvre constituant une œuvre intellectuelle en raison du choix ou de la disposition de ses composantes"¹². Les données ne sont pas disposées dans une base de façon désordonnée. C'est au contraire par une composition interne rigoureuse que l'utilisateur peut accéder directement à l'information qui l'intéresse. À ce titre, elle est susceptible, en tant qu'elle est un recueil de type nouveau, d'être qualifiée d'œuvre.

Le législateur français n'éprouve d'ailleurs plus aucun scrupule à intégrer une œuvre informatique dans le corpus même du droit d'auteur. Alors qu'en 1985 avait été créé un titre V - des logiciels -, la loi de codification n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992 est passée outre à

5. CA Versailles, 13^e ch., 11 mars 1993 : JCP G 1994, II, 22271, note Galloux ; RIDA 1993, n° 158, p. 219, note Gaubiac. - Dans le même sens, Cass. com., 7 févr. 1995 : JCP G 1995, II, 22411, note Le Tourneau.

6. CA Paris, 22 mai 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 175.

7. Dir. n° 96-9-CE : JOCE n° L 77, 27 mars 1996.

8. L. n° 98-536, 1^{er} juill. 1998 : JO 2 juill. 1998, p. 10075.

9. M. Vivant, op. cit. p. 652.

10. A. Lucas. La protection des banques de données in Rapport général au Congrès de l'ALAI : éd. Yvon Blais Inc, Québec, 1989, n° 264.

11. Projet, 4 oct. 1993 : JOCE n° C 308, 15 nov. 1993, 1 et s. ; Lamy, Droit de l'informatique, éd. 1995, p. 419 et s. - Commentaire du projet, D. Delaval, Le projet de directive relatif à la protection juridique des bases de données : Gaz. Pal., 20-21 janv. 1993. - X. Linant de Bellefonds, Brèves observations concernant la directive : Expertises, févr. 1994, n° 65.

12. P. Catala, Au delà du droit d'auteur in Mélanges offerts à J. Foyer : PUF, 1997, p. 215 et s.

ces précautions. Les bases de données ont été intégrées à l'intérieur même de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose, en son alinéa 1 que : " les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ".

Toute la difficulté, en l'espèce, est de savoir en quoi une base de données peut-être originale. La doctrine est, à cet égard, pour le moins partagée.

Si, pour certains, il ne fait aucun doute que seule l'architecture d'une base de données peut être saisie par le droit d'auteur, ils se demandent en quoi elle pourrait être originale¹³.

Pour d'autres, la base de données ne serait qu'une variété de compilations, de sorte que son originalité serait douteuse¹⁴.

Enfin, d'autres estiment qu' " on doit considérer que la marque de la personnalité apparaît déjà par le seul choix des matières : la sélection est en elle-même un critère d'originalité " ¹⁵. Pour eux, toutes les bases qui traitent l'information de telle sorte que leur substance n'est plus la reprise d'éléments préexistants, mais de données nouvelles font preuve d'originalité, cette dernière se révélant, à un degré supérieur, dans le fait de choisir des composantes spécifiques, spécialement élaborées pour la mise sur pied de la base, voire même proprement originales, au sens où on l'entend en matière de droit d'auteur.

Quelles que soient les considérations des auteurs, ils semblent tous se rejoindre sur deux points précis. D'une part, la base de données est " un objet insolite " du point de vue du droit d'auteur¹⁶ et d'autre part, elle s'apparente plus à un savoir-faire qu'à une œuvre de l'esprit.

La jurisprudence quant à elle laisse régner la confusion entre l'originalité de l'architecture et l'originalité des données elles-mêmes.

Mais à part l'arrêt *Microfor* qui a admis qu'une base de données pouvait être " une œuvre d'information " ¹⁷, l'ambiguïté demeure dans les décisions rendues.

Ainsi, le Conseil d'État, dans un arrêt d'assemblée concernant un répertoire identifiant les entreprises (SIRENE) qualifie d'originale la base de données dès lors : " qu'elle est organisée et structurée " ¹⁸. Cette expression ne nous renseigne en rien sur cette œuvre car, sous peine d'être inutilisable, tout base de données est " organisée et structurée ". Néanmoins cette décision pourrait être interprétée comme un glissement vers la protection de l'information¹⁹.

En effet, on a le sentiment que, pour le Conseil d'État, plus l'information est riche et plus la base aura de chances d'être originale.

Un autre arrêt relève la confusion conceptuelle qui peut régner. Selon la cour qui l'a prononcé²⁰, une base de données ne serait originale qu'à condition que les données qui la composent ne soient pas dans le domaine public, qu'elle comporte un plan, une composition, une forme, une structure, un langage, que son auteur ait fait preuve d'un effort personnalisé dépassant la mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, ce qui renvoie à l'originalité d'un logiciel, et enfin que ces données incarnent un savoir-faire. Ces conditions étant réunies, la cour en arrive à la conclusion déroutante que ce sont les données qui sont originales. On est donc parti de la protection de la base pour aboutir à la protection des données, en opérant un détour par le logiciel, pour en conclure que le droit d'auteur peut s'appliquer à un savoir-faire.

13. M. Vivant, *Recueils, bases, banques de données, compilations, collections... l'introuvable notion ?* : D. 1995, chron. p. 197, n° 9.

14. A. Lucas, *Le droit de l'information* : PUF, 1987, n° 264.

15. C. Colombet, *Propriété littéraire et artistique* : Dalloz, 1999, n° 59.

16. B. Edelman, *Les bases de données ou le triomphe des droits voisins* : D. 2000, I, p. 89 et s.

17. Cass. ass. plén., 30 oct. 1987 : JCP G 1988, II, 20932, rapp. Nicot et note Huet ; D. 1988, jurispr. p. 21, concl. J. Cabannes. - V. à ce sujet X. Linant de Bellefonds, *Droit d'auteur et droits voisins* : Dalloz 2002, n° 1336, p. 450.

18. CE, 10 juill. 1996, *Sté Direct mail promotion* : RIDA 10/1996, obs. Kerever.

19. B. Edelman, *Les bases de données ou le triomphe des droits voisins* : D. 2000, I, p. 89 et s.

20. CA Paris., 15 janv. 1997 : PIBD 639/1997, III, p. 517.

En définitive, on constate, que d'un tribunal à l'autre existent de telles différences conceptuelles qu'on ne sait plus très bien ce qui rend original une base de données.

Faut-il aller plus loin et admettre qu'une pure compilation réponde à l'exigence d'originalité, même peu contraignante et soit protégée ?

Le Tribunal de commerce de Lyon²¹, dans un jugement rendu à propos d'une base de données accessible par minitel se bornant à " restituer des informations objectives sur des entreprises répertoriées " a estimé que la base ne pouvait être tenue pour originale, faute que soit apporté : " la preuve d'un apport créatif et intellectuel la concernant " et qu' " à défaut d'originalité... aucune protection ne saurait être revendiquée au titre du Code de la propriété intellectuelle ". Si cette opinion est largement répandue, elle n'est pas insusceptible de remise en cause, comme le montre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris²², qui, à propos d'un guide de salons et foires, a décidé que : " si une compilation échappait normalement à la protection par le droit d'auteur, celle-ci était susceptible d'être protégée dès lors que par sa présentation, par la compilation des annonces, son auteur lui a conféré une physionomie propre portant l'empreinte de sa personnalité ".

Ces exemples jurisprudentiels nous montrent qu'il y a une analyse à mener au cas par cas. Si de prime abord, la compilation pure et simple paraît devoir échapper à l'emprise de la loi, dès lors qu'aux termes mêmes de l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle figure, à côté du " choix " des matières, la " disposition " de celles-ci comme critère de protection, celle-ci n'est pas à exclure systématiquement.

Les bases de données, créations à géométrie variable, qui peuvent être définies comme une somme d'unités documentaires sont, pour certaines, entièrement composées de données originales alors que d'autres ne sont que des compilations totalement dépourvues de ce caractère. Dès lors, il faut se demander quand une donnée traitée peut ou ne peut pas être tenue pour une œuvre susceptible de protection au titre du droit d'auteur.

2. - Protection d'éléments du contenu par le droit d'auteur

Certaines informations comme les données brutes ou les informations dénuées de toute originalité sont, du point de vue du droit d'auteur, de libre parcours. Il en va de même pour les renseignements relevant du domaine public, sous réserve du droit moral que peuvent alléguer leur auteur ou ayants droits.

À l'opposé, les données engrangées dans une base peuvent être des originaux, au sens où on l'entend dans le monde des arts. De telles informations, aussi diverses soient-elles, donnent prise au droit d'auteur. Ainsi par exemple, les enregistrements intégraux qui empruntent à la forme de l'œuvre " primaire " ne peuvent être exploités qu'avec l'accord de l'auteur. Les citations, elles, bénéficient d'une tolérance dès lors qu'elles sont courtes et qu'il y a " une œuvre citante " (CPI, art. L. 122-5 3°).

Mais c'est avec des techniques comme celle de l'indexation de textes littéraires que commence véritablement à se poser la question de l'éventuelle reconnaissance de droits sur les données composant une base, dans la mesure où ces dernières ne sont ni les informations brutes reprises telles quelles, ni des données entièrement originales en ce sens qu'elles n'existeraient pas en dehors de la base.

Pratiquement, l'indexation (choix de mots clefs qui permettent d'identifier les thèmes majeurs d'une œuvre) se présente comme une séquence de mots faisant suite au titre de l'œuvre. Il ne s'agit certes plus de l'œuvre elle-même, c'est pourquoi elle doit être libre. Mais qu'elle soit " autre chose " ne permet pas pour autant de conclure qu'elle devienne elle-même une œuvre susceptible de protection. Il lui manque, selon nous, le caractère d'originalité qui est la condition d'accès au droit d'auteur.

Le cas de l'abstract se présente dans les mêmes termes. Ce dernier qui peut être défini comme : " un descriptif analytique élaboré suivant une structure logique qui va du juridique au factuel et du général au particulier " ²³ est de rédaction libre. Peut-on pour autant affirmer

21. T. com. Lyon, 30 juill. 1993 : *Petites affiches* 28 avr. 1995, n° 51, p. 14, note Latreille.

22. CA Paris, 4^e ch. A, 12 nov. 1997, n° 95/26135.

23. Lamy, *Droit de l'informatique et des réseaux*, n° 294.

que sa forme est originale ? N'est-il pas plutôt qu'un travail de reconstruction logique ? Certains auteurs pensent que la technique ne doit *a priori*, pas être tenue comme insusceptible de donner prise à un droit d'auteur²⁴. D'autres concluent fermement au caractère d'œuvre protégeable de l'abstract²⁵. Il convient, à notre avis, d'être nuancé. Le fait qu'une protection soit possible ne signifie pas qu'elle soit due. Ainsi, l'abstract qui serait pure banalité, ou reprise d'abstracts anciens qui reviennent périodiquement dans un domaine déterminé ne devraient pas obtenir de protection.

Le cas du résumé est plus simple. Ce dernier peut-être considéré comme une œuvre littéraire et prétendre à la reconnaissance d'œuvre originale. S'il a été élaboré librement, son rédacteur peut l'exploiter comme il l'entend. La difficulté majeure intervient lorsque sa mise au point nécessite le consentement du titulaire des droits sur l'œuvre source. Dans ce cas, le concepteur du résumé, bien qu'investi des droits d'auteurs sur sa production, est tributaire de celui qui peut prétendre à des droits sur le document original. Pour pouvoir exploiter sa base de façon satisfaisante, il devra obtenir l'autorisation de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que la protection de la base par le droit d'auteur, tel qu'il est défini dans la directive porte seulement sur le choix et la disposition des matières et ne concerne absolument pas la substance du contenu. La directive, dans son article 3.2 précise d'ailleurs que la protection par le droit d'auteur est sans préjudice des droits subsistant sur le contenu de cette dernière. Or, comme les conditions d'originalité définies par la jurisprudence à partir des critères de choix et de disposition sont relativement aisées à remplir, il fallait absolument déterminer les moyens de préserver les données en tant que telles. Le contenant ne valant lui-même que par le contenu, la directive devait compléter le système en dehors du cadre spécifique du droit d'auteur. C'est dans cette optique qu'a été créé un droit *sui generis* qui s'annonce comme la véritable innovation de cette réforme.

B. - Le droit "*sui generis*" : mode de protection original sur la substance du contenu de la base

Outre la protection fondée sur le droit d'auteur, la directive prévoit également la reconnaissance d'un droit exclusif qui donne au fabricant d'une base de données le droit : "*d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif*" (art. 7-1).

Ce droit est incontestablement novateur dans le champ des protections octroyées aux créations intellectuelles. Toute personne qui ne pourra pas prouver qu'elle a obtenu une autorisation préalable du fabricant avant d'extraire ou de réutiliser une base ou une partie substantielle de cette dernière pourra être sanctionnée. L'interdiction posée par le "*droit sui generis*" impose donc : "un devoir d'abstention à toute personne qui n'a pas acquis, par des voies de droit telles que l'achat ou la licence, la qualité d'utilisateur légitime de la base"²⁶.

Cette protection spécifique nous amène à nous interroger sur les personnes qui en bénéficient (1°) ainsi que sur l'objet même de la protection (2°).

1. - Les bénéficiaires de la protection du droit "*sui generis*"

La loi française du 1^{er} juillet 1998 ne parle plus du droit des fabricants mais de "*droit des producteurs de bases de données*"²⁷. Cet article figure dans un livre du code ayant pour intitulé "*Dispositions relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données*". Le producteur peut être défini comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants à la base ; il est donc un investisseur et s'il peut, à l'occasion, se confondre avec le titulaire des droits d'auteur susceptibles d'exister sur la base, notamment à travers le mécanisme

de l'œuvre collective, les deux notions doivent être tenues comme indépendantes l'une de l'autre.

La directive et les considérants 39 et 40 sont d'ailleurs parfaitement clairs à cet égard²⁸.

Le considérant 39 dispose qu' : "*en plus de l'objectif d'assurer la protection du droit d'auteur en vertu de l'originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de données, la présente directive a pour objet de protéger les fabricants de bases de données contre l'appropriation des résultats obtenus de l'investissement financier et professionnel consenti par celui qui a recherché et rassemblé les données, en protégeant l'ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre certains actes commis par l'utilisateur ou par un concurrent*". Le considérant 40 précise que : "*l'objet de ce droit sui generis est d'assurer la protection d'un investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu d'une base de données pour la durée limitée de ce droit ; que cet investissement peut consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d'emploi du temps, d'efforts et d'énergie*".

Les décisions françaises mettent bien l'accent sur l'investissement fait par le producteur.

Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris, en 1999 a admis que la constitution, la vérification et la mise à jour du contenu de bases d'exposants répondait aux critères posés par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Après avoir défini le titulaire du droit *sui generis* comme : "l'initiateur et le responsable de la base" qui a réalisé : "un investissement important", les juges ont estimé que l'investissement fait par le producteur avait un caractère substantiel car : "la constitution, la vérification et la mise à jour du contenu des bases d'exposants attestent d'un investissement financier, matériel et humain important"²⁹.

Dans une autre espèce concernant France Télécom et son annuaire électronique, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que cette société devait être considérée comme producteur de l'annuaire téléphonique qu'elle exploite et que compte tenu du montant très élevé des investissements effectués par elle pour la constituer, l'annuaire est bien une base de données protégée par la loi du 1^{er} juillet 1998³⁰.

En revanche, si les investissements n'apparaissent pas substantiels, la protection mise en place par la loi de 1998 est déniée au producteur. C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 18 juin 1999 a refusé d'appliquer le droit des producteurs de base de données. Il s'agissait d'une revue spécialisée qui considérait que la publication d'annonces entraînait un investissement substantiel, condition exigée par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle pour bénéficier de ce droit spécifique³¹. La cour, après avoir constaté qu'il n'existait pas, en l'espèce "d'investissements substantiels", a précisé qu'au contraire : "grâce à la perception des frais d'insertion, l'activité d'annonces s'avérait lucrative et profitable en elle-même".

Une fois définie la notion de producteur, il convient de s'interroger sur l'objet même du "*droit sui generis*" et voir en quoi il est spécifique et autonome par rapport au droit d'auteur et aux droits voisins.

2. - L'objet du droit d'interdire l'extraction

Le droit *sui generis* est un droit autonome. L'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle pose en son alinéa 2 que : "*cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou de ses éléments constitutifs*".

Les deux droits peuvent coexister mais ils sont indépendants, chacun ayant d'ailleurs un objet propre. Au-delà de ce constat, cela signifie également que la faculté de s'opposer à l'extraction et/ou à la réutilisation du contenu de la base existe même si elle n'est pas protégée au titre du droit d'auteur.

28. Dir. PE, n° 96/9/CE, 11 mars 1996 : JOCE n° L 77, 27 mars 1996, p. 20.

29. TGI Paris, 3^e ch., 22 juin 1999 : JCP E 2000, p. 841 et s., obs. Vivant et Le Stanc ; JCP E 2000, p. 1377, obs. Gablin ; PIBD 686/1999, III, p. 494 ; RTD com. 1999, p. 866, obs. Françon, confirmé par CA Paris, 4^e ch., 12 sept. 2001 : Juris-Data n° 2001-155210.

30. T. com. Paris, 18 juin 1999 : JCP E 2000, p. 841, obs. Vivant et Le Stanc ; JCP E 2000, p. 1377, obs. Gablin ; D. 2000, Cah. affaires p. 105, note Goldstein ; PIBD 706/2000, III, p. 493 ; Rev. Lamy dr. aff. 1999, n° 21, n° 1334, obs. Costes ; Legipresse 1999, n° 164, III, p. 120, obs. Rajnisk ; Dr. informatique et télécoms 1999, n° 4, p. 57, note Girot ; RTD com. 1999, p. 866, obs. Françon ; Juris-Data n° 1999-111969.

31. CA Paris, 4^e ch. B, 18 juin 1999 : Juris-Data n° 1999-024162.

24. M. Vivant, *Informatique et propriété intellectuelle* : JCP G 1984, I, 3169 et JCP E, 1985, II, 14382, n° 23.

25. P. Catala, *Rapport de synthèse au colloque de l'IRPI, banques de données et droit d'auteur* : Litec, 1987.

26. P. Catala, *Au-delà du droit d'auteur in Mélanges offerts à J. Foyer* : PUF, 1997, p. 215 et s.

27. CPI, art. L. 341-1 et s.

Donc, même une base non originale peut-être protégée par ce droit spécifique. Son objet est de préserver l'apport réalisé et non une création de l'esprit considérée comme telle. Le droit *sui generis* introduit une garantie d'un nouveau type pour toutes les bases dès lors qu'elles représentent un investissement.

À cet égard l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " le producteur de base de données a le droit d'interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence, le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation ". L'article L. 342-2 lui, vient préciser que : " le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque les opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données ".

Certains auteurs ont vu dans le droit *sui generis* une consécration de la jurisprudence relative au parasitisme³². Mais d'autres contestent cette position, arguant que le créateur de la base de données n'a rien d'autre à démontrer que la matérialité des faits d'extraction ou de réutilisation non autorisée et qu'il n'est pas exigé de lui qu'il prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le droit *sui generis* ne s'apparente donc pas à la technique de la responsabilité civile alors que la sanction des agissements parasitaires est traditionnellement reliée à cette théorie³³. Le droit *sui generis* est présenté comme un droit privatif nouveau et non comme une simple mise en œuvre des principes de la responsabilité civile³⁴. Il ne s'agit plus simplement de sanctionner un abus dans l'exercice de la liberté. Ce droit crée un véritable monopole. Il s'exerce de façon préalable à tout contentieux, est susceptible de traitement contractuel et permet d'interdire, sous peine de sanctions pénales, certains actes réservés, portant sur un objet déterminé. Il a tous les caractères d'une propriété intellectuelle et non ceux d'une action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique³⁵.

Le droit *sui generis*, droit de propriété incorporelle est autonome. Il crée un niveau distinct de protection. À cet égard, l'article 7.4 de la directive est éloquent. Il affirme que le droit *sui generis* : " s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits ". Contrairement à ce qu'affirme le considérant 46 : " l'existence d'un droit d'empêcher l'extraction et/ou la réutilisation non autorisée de la totalité ou d'une partie substantielle d'œuvres, de données ou d'éléments d'une base de données ne donne pas lieu à la création d'un nouveau droit sur ces œuvres, données ou éléments mêmes ", le droit *sui generis* superpose bien son niveau de protection à celui du droit d'auteur ou des autres propriétés intellectuelles portant sur des créations incluses.

III. - DIFFICULTÉS D'APPLICATION DU DROIT " SUI GENERIS "

L'objet de la protection d'un bien " informationnel " est très délicat à cerner, le risque majeur encouru étant celui de l'appropriation d'une information banale. Bien que le droit *sui generis* soit utile, ses modalités comportent, à n'en pas douter, des difficultés prévisibles de mise en œuvre, ne serait-ce que par le manque de rigueur dans l'énonciation des termes qui la composent. Si les objectifs juridiques de la directive sont clairs, les concepts majeurs eux, ne sont pas définis avec précision, ce qui explique que ce droit soit sujet à controverses voire même à dérives (A) et, de plus en plus souvent soumis à la concurrence du droit des ressources essentielles (B).

32. Lamy, Droit de l'informatique et des réseaux 2002, n° 624.

33. X. Desjeux, Le droit d'auteur et les agissements parasitaires : Gaz. Pal., 16 déc. 1992, p. 1. - Ph. Gaudrat, Droit des nouvelles technologies : RTD com. janv.-mars 1999, n° 52, p. 87 et s.

34. J. Dagre et L. Guénat, Rapport sur la proposition de directive communautaire du 29 janvier 1992 relative à la protection juridique des bases de données : OJTI, 1993, p. 36.

35. N. Mallet-Poujol, La directive concernant la protection juridique des bases de données : la gageure de la protection privative : Dr. informatique et télécoms 1996, n° 17.

A. - Le droit " sui generis ", un droit sujet à controverses et à dérives

La création d'un droit spécifique n'a pas fait l'unanimité. Ainsi, le Comité économique et social³⁶ était assez circonspect, proposant d'ailleurs que le droit d'empêcher l'extraction déloyale soit inclus parmi les actes soumis à restriction au titre du droit d'auteur et ne fasse pas l'objet d'une création spécifique. Des réserves peuvent, il est vrai, être émises quant à l'efficacité du dispositif créé par la directive de 1996.

La mise en œuvre de ce droit, dont les contours sont loin d'être fixés³⁷ implique la clarification d'un certain nombre de points.

1. - Un droit soumis à controverses

La directive protège l'investissement qui doit être " substantiel du point de vue qualitatif et quantitatif ". Il doit avoir porté sur l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base. Le producteur est en effet confronté à des tâches longues et souvent onéreuses de réunion, de traitement et de vérification des matériaux. Ces dernières ne donnent pas prise au droit d'auteur mais représentent néanmoins un coût considérable ; aussi convient-il de les protéger.

Toutefois, l'énoncé du critère de protection par le droit *sui generis* est complexe. Il faut démontrer le caractère substantiel du point de vue " quantitatif " ou " qualitatif " de l'investissement. Les notions sont particulièrement floues et malaisées à mettre en œuvre par les tribunaux qui se heurtent notamment à des problèmes de frontières. Deux affaires concernant l'utilisation de moteurs de recherches illustrent clairement ces difficultés.

Le Tribunal de commerce de Nanterre³⁸ a rendu un jugement condamnant une société pour avoir commis des extractions, au profit de sa propre base de données, dans celle d'une entreprise concurrente. Le tribunal a décidé que : " si quantitativement, les extractions ont été limitées par rapport au nombre de communiqués financiers qui paraissent chaque jour, sur le plan qualitatif, les extractions commises par New Invest lui ont permis d'enrichir sa propre base de données et présentent de ce fait un caractère substantiel ".

Cette décision se distingue des précédentes, en ce qu'elle ne concerne pas l'extraction massive donc quantitativement substantielles de données³⁹ mais qu'elle s'intéresse à des extractions qui, comme le précise le jugement, sont limitées.

Elle met en lumière l'extrême facilité de la mise en œuvre du droit *sui generis*, ce qui peut parfois être discutable. En effet, si la substantialité de l'extraction quantitative peut s'apprécier en fonction de critères relativement objectifs, il est beaucoup plus difficile de caractériser l'extraction qualitativement substantielle, qui par nature est subjective.

Un autre arrêt vient d'ailleurs nuancer cette jurisprudence, d'où l'on peut déduire qu'il existe une limite au droit *sui generis*. Dans cette espèce qui concerne également un moteur de recherche, la Cour d'appel de Versailles⁴⁰ après avoir rejeté la critique d'extraction quantitativement substantielle en raison du faible nombre des extractions opérées, exclut qu'elles puissent être jugées qualitativement substantielles du seul fait qu'elles ont enrichi une base de données concurrentes. Ici, les juges refusent donc une interprétation trop large de la notion d'extraction qualitative et viennent, par voie de conséquence, limiter l'application du droit *sui generis*.

Ces deux décisions montrent les divergences d'interprétation qui gouvernent la matière et ne manquent pas de semer le doute quant à la compréhension de la substantialité de l'extraction.

Une autre difficulté tient au fait que les atteintes prohibées sont souvent difficiles à délimiter.

Le texte de la directive protège le producteur contre l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base. Si les concepts d'extraction et de réutilisation sont

36. Avis, 24 nov. 1992 : JOCE n° C 19/3, 25 nov. 1993, n° 2-5.

37. A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de l'informatique et de l'Internet : Thémis, PUF, 2001, n° 608.

38. T. com. Nanterre, 7^e ch., 16 mai 2000, SA Pr Line c/ SARL New Invest : Comm. com. électr. 2000, comm. 8, obs. Caron.

39. TGI Paris, 3^e ch., 22 juin 1999 ; T. com Paris, 18 juin 1999 et CA Paris, 18 juin 1999 : Comm. com. électr. 1999, comm. 21 ; RTD com. 1999, p. 866, obs. A. François ; JCP G 2000, p. 841, obs. M. Vivant et Ch. Le Stanc.

40. CA Versailles, 12^e ch, 11 avr. 2002 : JCP E 2002, 1334, § 7, obs. Gablin ; Comm. com. électr. 2002, comm. 98, obs. Caron.

définis de façon précise par la directive en son article 7.2, il n'en reste pas moins que la portée de l'interdiction reste incertaine. Il semble que "le contenu de la base" soit entendu dans sa formalisation et non dans son contenu intellectuel. Le chapitre III de la directive n'est pas destiné à protéger l'auteur d'une œuvre originale de l'esprit, mais à récompenser le travail intellectuel et l'apport financier qui se sont investis dans la création d'une base composée de données banales. Ce qui est encouragé en l'espèce, sont les investissements matériels et humains. Néanmoins, comme le souligne très justement un auteur⁴¹, on peut se demander : "si cette faculté d'interdiction ne peut pas mener à empêcher l'exploitation intellectuelle ou l'exploitation normale des informations obtenues par l'interrogation d'une base de données".

L'article 8.1 de la directive autorise : "l'utilisateur légitime à extraire ou réutiliser des parties non substantielles de la base, évaluées de façon quantitative ou qualitative, à quelque fin que ce soit". Mais il ne peut pas : "effectuer des actes qui sont en conflit avec l'exploitation normale de la base ou qui lésent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base" (art. 8.2).

Ici encore, la définition des termes "exploitation normale", "préjudice injustifié", "substantiel" ne sont pas définis et risquent de contribuer à l'inflation des litiges sur la portée même du droit de l'utilisateur. Quant au terme "utilisateur légitime", l'utilisateur d'une base de données est légitime lorsqu'il a obtenu du titulaire du droit (d'auteur ou *sui generis*) sur cette base l'autorisation de l'utiliser.

L'article 6 alinéa 1 prévoit que l'utilisateur légitime d'une base de données peut effectuer tous les actes nécessaires à son utilisation, mais l'article 8 alinéa 3 vient préciser qu'il ne peut pas : "porter préjudice au titulaire du droit d'auteur ou d'un droit voisin sur des œuvres ou des prestations contenues dans la base". Mais l'utilisateur est également légitime lorsqu'il agit dans le cadre des limitations imposées au droit *sui generis* par la directive. Ainsi, cette dernière accorde aux États membres de la Communauté européenne la possibilité d'établir que l'utilisateur d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans autorisation du fabricant de la base, extraire et/ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci, lorsqu'il s'agit d'une reproduction à des fins privées, pour illustrer une activité d'enseignement ou de recherche, ou encore, dans l'intérêt de la sécurité publique ou d'une procédure quelconque (art. 6, al. 2).

Un autre point sujet à controverse est celui de la durée de la protection. Le droit *sui generis*, accordé par la directive au fabricant d'une base de données a une durée de 15 ans à partir du 1^{er} janvier de l'année qui suit l'achèvement de la publication (art. 10, al. 1). Mais une base de données est souvent complétée et le problème qui se pose alors est de savoir si chaque mise à jour conduit à une prolongation de la durée de la protection. La directive répond à cette question en affirmant que seule une modification substantielle permet l'attribution d'une nouvelle durée de protection. La directive indique comme critère qu'il doit s'agir d'un nouvel investissement manifesté par "l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs" (art. 10, al. 3). Il est délicat d'apprécier, dans chaque cas, si les conditions qui donnent droit à une nouvelle durée sont remplies. Quel investissement sera considéré comme substantiel ? Combien de modifications devront se succéder ? Faut-il qu'il y ait toujours des ajouts, des suppressions et d'autres changements ou une seule sorte de changement peut-elle suffire ? Toutes ces questions susciteront, à n'en pas douter, d'intéressants débats.

Si la directive donne lieu à des difficultés de mise en œuvre notamment du fait de l'imprécision ou de l'absence de définition des concepts qu'elle utilise, elle risque également d'être l'objet dans son application de dérives dangereuses.

2. - Les risques de dérive du droit "sui generis"

Au cours des phases successives de l'élaboration de la directive, le caractère privatif du droit *sui generis* est devenu de plus en plus perceptible. Ainsi, par exemple, le droit d'interdire l'exploitation d'un bien est l'un des attributs essentiels de la propriété, définie à l'article 544 du Code civil comme étant : "le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue". Le danger en la matière est le risque de la mise en place d'une véritable "chasse gardée" sur

certaines données dès lors que l'on ne peut accéder à ces dernières par d'autres voies. Comme le relève très justement un auteur⁴² : "cette option du droit *sui generis* entraîne un monopole sur certaines données dès lors que le fabricant en est le seul détenteur et qu'il n'existe pas d'autres sources d'informations. Le monopole revêt plusieurs facettes : monopole de droit sur les données d'origine publique et monopole de fait sur les données dont la collecte a présenté de grandes difficultés et un coût décourageant d'autres initiatives privées".

Avec ce droit, une nouvelle forme de monopole apparaît qui bouscule les privilèges existants, à savoir ceux du droit d'auteur, des brevets et des droits voisins et menace la propriété intellectuelle⁴³.

En ce qui concerne le droit *sui generis*, le critère de protection retenu est celui de "l'investissement substantiel". Il reste très large par rapport à celui du droit d'auteur et le danger est de laisser croire que le monopole d'exploitation de la base reconnu au producteur dès lors que l'investissement substantiel est incontestable, donne à ce dernier un droit de propriété sur l'information qu'elle contient. Cet écueil est d'autant plus important que la base de données dont traite la directive n'est pas nécessairement électronique. Ainsi sont concernés tous les recueils, toutes les compilations, tous les ensembles informationnels.

L'information brute n'est pas aujourd'hui encore, proclamée objet de droit privatif et l'article 8 alinéa 1 de la directive qui précise les droits de l'utilisateur légitime vient nous le rappeler. Mais l'information peut, à l'heure actuelle, être endiguée, immobilisée, monopolisée⁴⁴.

Le fil conducteur des auteurs de la directive sur les bases de données comme des juges qui font respecter son application est avant tout d'assurer la défense de l'investissement qui est certainement désormais à l'égal de l'acte de création, source d'importantes richesses. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'investissement informationnel, la mise en place d'un mécanisme de réservation peut conduire à l'immobilisation volontaire ou involontaire de l'information et c'est là une dérive dangereuse et inacceptable.

Néanmoins, il existe une arme redoutable qui peut être utilisée à l'encontre de ceux qui envisagent leurs droits exclusifs comme un bouclier défensif visant à préserver leur monopole et à en abuser. En effet, à plusieurs reprises la jurisprudence a eu recours à la théorie des ressources essentielles pour limiter le risque d'immobilisation monopolistique des auteurs et des producteurs de bases de données. Dans certains cas, force est de constater une véritable prééminence du droit de la concurrence sur le droit *sui generis*.

B. - Le droit "sui generis" : un droit sous contrôle ?

Avant d'étudier dans quelles circonstances le droit des ressources essentielles peut venir limiter le droit *sui generis*, il convient d'en définir les contours.

1. - La théorie des ressources essentielles

La notion de ressource ou facilité essentielle a été énoncée pour la première fois aux États-Unis. Elle est applicable à toute ressource, infrastructure, installation dont l'absence de possibilité de substitution et l'inefficacité économique de la reproduction commandent d'en garantir aux concurrents de son propriétaire un accès en contrepartie du paiement d'un prix raisonnable et orienté vers les coûts.

En France, cette notion a été appliquée pour la première fois par le Conseil de la concurrence dans une décision Héli-Inter⁴⁵ qui a défini les facilités ou ressources essentielles comme étant : "des équipements et des installations indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d'exercer leurs activités et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables". Cette définition a été depuis appliquée à tout type de ressources, y compris aux biens immatériels comme la liste des abonnés au téléphone par exemple⁴⁶.

42. N. Mallet-Poujol, op. et loc. cit. note 35, p. 10.

43. Ch. Le Stanc, La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des créations réservées : D. 1993, chron. 4.

44. M. Vivanti, op. cit.

45. Cons. conc., déc. n° 96-D-51, 3 sept. 1996 : BOCCRF, 8 janv. 1997.

46. Cass. com., 4 déc. 2001, France Télécom c/ Lectitel : Rev. Expertise, juin 2002, p. 227.

Le droit des ressources essentielles a pour conséquence immédiate de permettre de réduire le prix perçu pour l'accès à la ressource au seul "reflet des coûts" induits par celui-ci, de sorte que toute marge excessive dégagée à cette occasion révèle un abus de position dominante prohibé par l'article L. 420-2 du Code de commerce puisqu'il a pour objet ou pour effet de restreindre l'entrée sur un marché.

Ce régime juridique, comme le souligne très justement un auteur⁴⁷, repose sur une logique qui peut se révéler incompatible avec les choix discrétionnaires reconnus aux détenteurs de droit de propriété intellectuelle, comme, par exemple, le droit *sui generis* dont bénéficie le producteur d'une base de données, dans l'hypothèse où la cession du droit de propriété mettrait en jeu un tel droit. Car même si la marge se justifie par la redevance dont bénéficie le titulaire du droit de protection, celle-ci doit être réduite ou même supprimée quand elle a pour objet ou pour effet, par son caractère excessif, de constituer une entrave à l'entrée sur le marché de concurrents du détenteur de la ressource.

La détention d'un droit de propriété intellectuelle sur une ressource essentielle ne peut permettre à son détenteur de s'exonérer du respect de l'obligation de fournir l'accès dans des conditions permettant l'exercice d'une concurrence, c'est-à-dire à des tarifs non discriminatoires et permettant à l'utilisateur de dégager une marge raisonnable.

La mise en œuvre de ce droit successivement par la Cour de justice des Communautés européennes, par la Cour de cassation et plus récemment par le Conseil d'État vient limiter la portée du droit *sui generis*.

2. - Limitation du droit "sui generis" par le droit des ressources essentielles

L'arrêt *Magill*⁴⁸ rendu par la Cour de justice des Communautés européennes consacre la suprématie du droit de la concurrence communautaire sur le droit de la propriété intellectuelle lorsque l'exercice de ce dernier dégénère en abus de position dominante. Dans cet arrêt, les juges communautaires ont considéré, en substance, que constitue un abus du droit d'auteur, le fait, pour son titulaire, d'empêcher la venue sur le marché d'un produit nouveau constitué d'éléments faisant partie d'une œuvre de l'esprit protégée par le droit national. Après avoir rappelé que : "le simple fait d'être titulaire de propriété intellectuelle ne saurait conférer une position dominante" (pt 46), et avoir défini le marché en cause comme étant celui : "des informations servant à confectionner les grilles des programmes de télévision" (pt 47), la cour a noté que les chaînes de télévision en cause disposaient : "d'un monopole de fait sur ces informations" et qu'elles avaient ainsi : "le pouvoir de faire obstacle à l'existence d'une concurrence effective sur le marché des hebdomadaires de télévision".

Les juges sont allés jusqu'à contraindre le détenteur d'un droit privatif à octroyer l'accès à l'objet de sa protection, alors même que, par nature, le droit privatif autorise un refus d'accès qui n'est pas par lui-même anticoncurrentiel.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu en 2001⁴⁹ va, semble-t-il encore plus loin. En effet, là où l'arrêt *Magill* prenait soin de stigmatiser un exercice abusif du droit de propriété intellectuelle ayant pour effet de bloquer l'accès au marché aux concurrents potentiels, l'arrêt *France Télécom* paraît s'engager encore plus avant dans la subordination du droit de la propriété intellectuelle, dès lors que les juges de la Cour de cassation estiment, en l'espèce, superflu de s'interroger sur l'existence de droits exclusifs au profit de cette société, la simple caractérisation de l'abus de position dominante suffisant à justifier les mesures prises à son encontre. L'arrêt du 4 décembre 2001 opposait les sociétés Filetech (devenue Lectitiel) et Groupapress à la société France Télécom, dans un litige relatif à l'accès à la base de données-

annuaire de cette dernière. La Cour d'appel de Paris⁵⁰, saisie à la suite d'une décision du Conseil de la concurrence⁵¹, après avoir relevé que France Télécom était seule en mesure de commercialiser la liste des abonnés au téléphone, a retenu un abus de position dominante de l'opérateur historique sur un marché connexe où l'entreprise était aussi présente, compte tenu de l'offre de ces produits à des prix supérieurs aux charges qu'elle s'imputait à elle-même pour leur utilisation, en violation avec les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1^{er} décembre 1986 (devenu C. com., art. L. 420-2 nouveau) et de l'article 82 du traité de l'Union européenne. La cour a enjoint à la société de : "fournir dans des conditions identiques, à toute personne qui en ferait la demande, la liste consolidée comportant, sous réserve de droits des personnes concernées, les informations contenues dans l'annuaire universel à un prix orienté vers les coûts liés aux opérations techniques nécessaires pour répondre à cette demande".

France Télécom a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel. Tentant de déplacer le débat du terrain du droit de la concurrence à celui du droit de la propriété intellectuelle, la société fait grief à la cour d'avoir refusé de prendre en compte dans son analyse tarifaire, la prétention de cette dernière à la titularité de droits exclusifs sur les fichiers litigieux. France Télécom estime que doit être intégré, en tant que composante du prix de cession ou de location des fichiers commercialisés, le montant de la redevance qu'elle s'estime en droit de percevoir en sa qualité de titulaire de propriété intellectuelle sur l'annuaire électronique universel et ses fichiers dérivés.

La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, écarte le raisonnement de France Télécom, en refusant de se prononcer sur la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur l'annuaire électronique universel et ce de manière très claire dans les termes suivants : "sans qu'il soit besoin de se prononcer sur un éventuel droit de propriété intellectuelle de la société France Télécom sur la liste des abonnés au téléphone constituée par ses soins, les conditions tarifaires mises en œuvre par cette société étaient de nature à fermer l'accès à la ressource de la liste des abonnés au téléphone nécessaire à l'établissement de la liste de prospection".

Puis elle précise que : "si le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle sur une base de données peut légitimement prétendre à une rémunération, il ne peut, lorsque cette base de données constitue une ressource essentielle, subordonner l'accès à cette base de données au paiement d'un prix excessif". La Cour de cassation donne raison à la cour d'appel d'avoir constaté le caractère excessif de ce prix pour retenir l'abus de position dominante de France Télécom.

Cet arrêt a suscité de vives inquiétudes chez certains spécialistes du droit de la propriété intellectuelle qui y ont vu l'expression d'une "tyrannie" du droit de la concurrence sur le droit positif. Pour l'un d'entre eux⁵², si la solution peut être expliquée par la spécificité "informationnelle" des données en cause, un phénomène de "contagion" est à craindre. Ce qui est décidé aujourd'hui pour un bien informationnel, objet d'un droit de propriété intellectuelle qualifié de *sui generis*, peut tout à fait être étendu demain à un autre droit de propriété intellectuelle, tel un droit d'auteur ou à un droit de brevet. La Cour de cassation fait une application de la théorie des facilités essentielles par laquelle une entreprise en position dominante peut être sanctionnée dès lors qu'elle refuse à un concurrent l'accès à un équipement essentiel, c'est-à-dire fondamental pour la poursuite de son activité. Or, force est de constater que ce concept de "ressources essentielles" est suffisamment flou pour être interprété, au gré des espèces, de façon très large.

En outre, l'évaluation des droits de propriété intellectuelle est une question délicate, la détermination du caractère excessif de la rémunération étant difficile car il est ardu de comparer objectivement différents biens immatériels et notamment des œuvres de l'esprit. Le même auteur s'inquiète avec justesse, de l'application du droit de la concurrence au droit de la propriété intellectuelle, "car il enlève toute prévisibilité à la règle de droit... risquant ainsi de remettre en cause les grands équilibres en fonction d'une logique qui lui est propre".

47. H. de Boisse, Bases de données : Prééminence du droit de la concurrence sur le droit "sui generis" : Rev. Expertise, janv. 2003, n° 266, p. 23 et s.

48. CJCE, 6 avr. 1995, aff. jointes n° C-24/91 et C-242/91 P, RTE et ITP c/ Commission : Dossiers brevets 1995, I. - M. Vivant, L'arrêt Magill : une révolution ? : D. 1996, 15^e cah., chron., p. 119.

49. Cass. com., 4 déc. 2001, aff. France Télécom c/ Filetech et Groupapress : Rev. Expertise, juin 2002, p. 227 et s. : "une liste d'abonnés au téléphone constitue une ressource essentielle pour les opérateurs intervenant sur des fichiers de prospection", par Malaurie-Vignal : Contrats, conc., consom., mars 2002, p. 22.

50. CA Paris, 1^{re} ch., 29 juin 1999 : Comm. com. électr. 1999, comm. 21, obs. G. Decocq.

51. Cons. conc., déc. n° 96-D-51, 3 sept. 1996 : BOCCRF 8 janv. 1997.

52. C. Caron, Le droit du producteur de bases de données tyrannisé par le droit de la concurrence : Comm. com. électr. mars 2002, comm. 38, p. 23.

Néanmoins, si le recours à cette notion de ressources essentielles est parfois critiquable quand elle aboutit à un détournement de l'investissement et de l'effort créatif au profit de tiers, elle n'en reste pas moins une arme efficace à l'encontre de ceux qui envisagent leurs droits exclusifs comme moyen défensif ayant pour unique dessein de conserver leur monopole voire même d'en abuser. Lorsque ces droits constituent l'instrument de contrôle du marché, il est justifiable que les droits de propriété intellectuelle soient soumis au contrôle du droit de la concurrence.

Ainsi en a d'ailleurs décidé le Conseil d'État⁵³, qui, dans le sillage de la Cour de cassation, a fait application du droit des ressources essentielles pour délimiter l'exercice du droit *sui generis* de protection de la base de données détenue par l'Insee sur la base Sirène. Le Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation par la société Cegedim a, par un arrêt en date du 29 juillet 2002, annulé un arrêté du ministre de l'Économie du 11 août 1998⁵⁴ fixant les tarifs de commercialisation de la base de données Sirène, établie et gérée par l'Insee. Pour motiver sa décision, il a relevé, pour la première fois, que l'exercice d'un droit privatif s'efface lorsqu'il conduit à priver l'accès à une ressource essentielle, au sens de la définition classique du droit de la concurrence ou lorsque la rémunération attachée à ce droit exclusif conduit à imposer aux concurrents de son détenteur des conditions d'entrée dirimantes sur le marché. Ainsi, la Haute juridiction retient que : " Si l'État peut percevoir des droits privatifs à l'occasion de la communication de données publiques en vue de leur commercialisation, lorsque cette commercialisation peut être regardée au

sens des lois sur la propriété littéraire et artistique, comme une œuvre de l'esprit, ces droits ne peuvent faire obstacle, par leur caractère excessif, à l'activité concurrentielle d'autres opérateurs économiques lorsque ces données constituent pour ces derniers une ressource essentielle pour élaborer un produit ou assurer une prestation qui diffèrent de ceux fournis par l'État ; que dans un tel cas, la perception de droits privatifs constitue un abus de position dominante méconnaissant les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce "

Il s'ensuit que les juridictions nationales et communautaires de la concurrence font désormais une application récurrente de la notion de ressources essentielles et de ses conséquences sur l'exercice abusif de droits de propriété intellectuelle. Mais la doctrine est à l'égard de ces décisions assez partagée.

Si certains auteurs⁵⁵ sont favorables à cette volonté de faire primer l'intérêt général des consommateurs et celui du marché concerné sur les intérêts particuliers du détenteur de la ressource, d'autres⁵⁶ sont très critiques estimant qu'une atteinte inacceptable est portée aux titulaires de droit exclusifs qui se verront privés de voir rémunérer l'investissement et l'effort inhérent à leur droit privatif. Ils déplorent que le droit *sui generis* soit ainsi sous le contrôle du droit de la concurrence.

Il n'en demeure pas moins que l'avènement d'une protection spécifique autonome concernant les bases dont les données ne sont pas protégées par le droit d'auteur répond à une nécessité, le marché de l'information ayant ces dernières années explosé et les enjeux économiques y afférant étant considérables. On peut donc en conclure que la création d'un droit *sui generis* est une incontestable avancée dans le champ des protections octroyées aux créations intellectuelles.

53. CE, sect. contentieux, 29 juill. 2002, Cegedim/Insee : Rev. Expertise, p. 35. – H. de Boisse, *Prééminence du droit de la concurrence sur le droit " sui generis "* : Rev. Expertise, janv. 2003, n° 266, p. 23.

54. A. 11 août 1998 : JO 12 sept. 1998.

55. H. de Boisse, op. cit. – S. Leriche et H. de Boisse, *Le droit " sui generis " de protection des bases de données mis hors jeu par le droit des ressources essentielles* : Rev. Expertise, juin 2002, p. 216.

56. C. Caron, op. cit. – N. Mallet-Poujol, op. cit.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

par **Christophe CARON**, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à la Faculté de droit de l'Université Paris XII

DROIT D'AUTEUR

13

Nouvelles du front de la création salariée des journalistes

Une stratégie de mutualisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne peut faire échec aux dispositions légales prises dans l'intérêt des journalistes salariés. Ne satisfait pas aux exigences légales la clause de cession de droits, insérée dans un contrat de travail, qui est illimitée quant à sa durée (1^{re} réf.).

Ne constitue pas une contrefaçon la publication postérieure à la cessation du contrat de travail, par une entreprise de presse, de photographies réalisées par un photographe salarié (2^e réf.).

1^{re} Référence : CA Paris, 4^e ch. A, 22 oct. 2003, SA Ixo publishing c/ Arondel et al. ; M. Carre-Pierrat, prés. ; M^{mes} Magueur et Rosenthal-Rolland, cons. ; M^{es} de Gaulle, Pudlowksi, av. : **Juris-Data n° 2003-228430**

Considérant que l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance par l'auteur de ses droits de propriété intellectuelle, en l'absence de convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ; que les objectifs d'ordre économique invoqués par la société Ixo Publishing,

mis en œuvre par une " stratégie de mutualisation " du fonds éditorial au sein du groupe, à supposer même qu'ils aient été connus des salariés, ne peuvent faire échec aux dispositions légales prises dans l'intérêt des auteurs ;

Considérant que selon l'article L.131-3 alinéa 1^{er} du CPI, la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ;

Que la clause de cession de droits d'exploitation prévue à l'article 5 des contrats de travail conclus entre la société Freeway, Wilfrid Arondel, d'une part, Philippe Mazzoni, d'autre part, ne satisfait pas à ces exigences légales ;

qu'en effet, l'autorisation de reproduire insérée dans le contrat de travail liant Wilfrid Arondel à la société Éditions Freeway est illimitée quant à sa durée ; que s'agissant de la clause opposée à Philippe Mazzoni, le domaine d'exploitation des droits cédés n'est délimité ni quant à son étendue, du fait de l'emploi de la locution abrégée " Et cetera ", ni quant à sa durée ;

Qu'il s'ensuit qu'en reproduisant sans l'autorisation de Carole Epinette, Wilfrid Arondel et Philippe Mazzoni les photographies dont ils sont les auteurs, la société Ixo Publishing a commis des actes de contrefaçon ; (...)

2^e Référence : CA Paris, 4^e ch. B, 12 sept. 2003, SA Sté Européenne de magazines c/ Boulanger ; M^{me} Pézard, prés. ; M^{mes} Schoendoerffer et Regniez, cons. ; M^{es} Barrissat et Dehan, av. : **Juris-Data n° 2003-228383**