



Revue des étudiants du Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle Appliquée, Université Paris Est  
Direction du Master 2 : Professeur Christophe Caron

## Sommaire

- Chronique du mois** : Taxation des acteurs du numérique : le mythe de Sisyphe de la fiscalité.....p.2
- Décision du mois** : Le droit de suite à la charge de l'acquéreur validé par la CJUE.....p.4
- Brèves** : .....p.5
- > La conception collective du droit d'auteur des Yawalapitis
  - > Où est Charlie ?
  - > Radiation du nom de domaine « avocat.net »
- Article** : Les conséquences potentielles du paquet neutre au regard du droit des marques.....p.6
- Focus** : The Report of the Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten.....p.7
- Interview** : Caroline TRAN, International Technical Manager, AXA Corporate Solutions.....p.8

## L'équipe Palimpseste

### Rédactrice en chef

Bérénice DEUTSCH

### Responsables de rubriques

Marion BARGE

Valentine FAYAD

Stéphanie ROMANZIN

## L'association LEXPIA

### Présidente

Claire CHAPALAIN

### Vice-présidente

Stéphanie ROMANZIN

### Secrétaire générale

Eloïse FUCHS

### Trésorière

Sarah FUSSLER

### Webmaster

Sigrid VERWAERDE

Retrouvez Palimpseste

sur : [www.masterpia.com](http://www.masterpia.com)

## Editorial



### Maître Yves Bismuth

Avocat Associé, Cabinet Bismuth

Chargé de cours à la Faculté de droit Paris-Est

### Dédale, Icare et Thésée...

Big data, objets connectés, crossmédia, transmédia, méthode Agile, BYOD, cloud computing...Le langage des nouvelles technologies est-il aussi compréhensible par le droit ?

Ces nouveaux termes et langages ne bouleversent-ils pas nos règles juridiques et notre manière de les appréhender ? N'en doutons pas.

Certes la jurisprudence a autorisé l'employeur à accéder à une clé usb personnelle d'un salarié connectée à l'ordinateur professionnel et à contrôler le smartphone professionnel de ses salariés. Mais qu'en sera-t-il des outils non connectés personnels mais à utilisation professionnelle ?

Assurément l'exécution d'un projet informatique a permis l'éclosion de nouvelles catégories d'obligations pour les parties (moyens renforcés, résultat allégées...), mais le cloud computing a généré l'envolée des données à caractère personnel et leur insaisissabilité, bousculant les règles juridiques existantes.

Comment ferons-nous demain pour encadrer juridiquement le phénomène des big data ou des objets connectés mais aussi ces nouvelles « œuvres » cross média ou transmédia, qui ne parviennent pas à s'immiscer dans les catégories d'œuvres existantes du droit d'auteur, sans chercher à comprendre et à connaître leur but et leur développement ?

Nul besoin de multiplier ces exemples, qui, aussi nombreux que les créations technologiques dont ils émanent, permettent de constater l'intrication du Droit et de la Technologie !

C'est là le défi des juristes spécialisés de demain !

Ils devront accompagner leurs connaissances juridiques par des connaissances techniques sans quoi leur parcours professionnel ne sera qu'un long labyrinthe !

## Taxation des acteurs du numérique : le mythe de Sisyphe de la fiscalité

Suite à une information du Canard enchaîné publiée le 11 février dernier, la toile a été submergée par un raz de marée d'articles décortiquant un projet du Ministère de la Culture. Fleur Pellerin envisagerait de relancer l'idée d'une taxation sur la bande passante, les grands acteurs du Net se trouvant en ligne de mire.

Ce projet comptait parmi les pistes évoquées en 2013 dans le cadre d'une réflexion sur la fiscalité du numérique, mais une série d'avis négatifs avaient conduit à son abandon. Il a suffi cependant d'évoquer sa résurrection pour susciter aussitôt un nouveau flot de critiques. Le caractère hautement sensible de l'économie du numérique explique la vivacité des réactions. L'attitude de certains grands opérateurs a suscité de nombreuses polémiques, notamment en ce qui concerne certains mécanismes d'évasion fiscale leur permettant d'échapper en bonne partie aux impôts français. Il leur est également reproché de tirer profit de certaines violations de la propriété intellectuelle, sans verser de contrepartie aux ayants droit.

Or, les industries artistiques connaissent d'importantes baisses de leur chiffre d'affaires, imputées par certains à l'expansion du numérique et de la contrefaçon qui en résulte. Ont alors fleuri nombre de projets visant à soumettre les opérateurs du Net à diverses contributions pécuniaires, destinées à rééquilibrer la balance en reversant une part de leurs profits. Néanmoins une telle redistribution ne bénéficierait pas de façon systématique aux ayants droit. En effet, la question de leur rémunération est souvent concurrencée par celle du financement de la culture, problématique au cœur des préoccupations du gouvernement.

Il est fréquemment demandé aux différents intervenants de la diffusion artistique une participation en la matière. Parmi les initiatives visant les nouveaux médias, il a été ainsi envisagé d'étendre des mécanismes existants qui touchaient jusqu'ici des prestataires plus classiques. Cela correspond donc également à un objectif d'égalité de traitement entre les opérateurs traditionnels et ceux issus de la révolution numérique. Ces stratégies ont pour point commun de ne rencontrer qu'un succès mitigé, ce qui explique la multiplication des idées. Celles-ci ressurgissent à intervalles réguliers sous des formes plus ou moins variées.

Parmi les rares projets menés à terme, il convient de citer notamment la fameuse « taxe Copé » touchant les opérateurs de télécommunications. Elle a été instaurée en 2009, suite à la décision de supprimer les publicités sur les chaînes de France Télévisions. Compte tenu de la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement, un rapport a été établi par une commission. L'une des propositions consistait à imposer les fournisseurs d'accès Internet et opérateurs de téléphonie mobile sur un pourcentage de leur chiffre d'affaires, et reverser la somme prélevée à l'audiovisuel public. Une loi

a été adoptée le 5 mars 2009, instaurant cette taxe avec un taux de 0,9%. Avant même son adoption, cette loi a fait l'objet de contestations aussi nombreuses que vigoureuses. Certains, et notamment la Commission européenne, doutaient de sa conformité au droit communautaire. Les opérateurs de télécommunications ont quant à eux dénoncé un contexte de sur-fiscalité touchant leur activité. Une procédure d'infraction a alors été engagée par la Commission contre la France, sur saisine de la Fédération Française des Télécoms. Rejetant le recours de la Commission le 27 juin 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé la taxe conforme au droit de l'Union. La « taxe Copé » a alors eu la vie sauve.

Mais il s'agit là d'une des rares exceptions au principe. En effet, comme mentionné précédemment, les projets envisagés aboutissent souvent à un échec. La « taxe Google » par exemple fait partie des projets qui ont été abandonnés. Il s'agissait d'un impôt sur les « revenus publicitaires engendrés par l'utilisation de services en ligne depuis la France », touchant les annonceurs. Un amendement relatif à cette taxe est adopté en février 2010 par la commission des finances du Sénat, mais il est tout de suite retiré, avant même le vote de la loi. Le sénateur à l'origine de cet amendement estimait que sa proposition n'était qu'un appel à de futures réflexions. A la suite d'un certain nombre de péripéties parlementaires, un nouvel amendement à la loi de finance a été présenté par le même député afin d'instaurer cette taxe. Adopté par la commission mixte et paritaire, l'amendement se retrouve alors dans la loi de finance de 2011 et est voté. A quelques jours de son entrée en vigueur, une députée a présenté un nouvel amendement pour obtenir abrogation de la « taxe Google ». Cet amendement, adopté le 10 juin 2011 par l'Assemblée Nationale, a ainsi mis un terme à ce projet. Les raisons de cet échec résident tout d'abord dans l'action très efficace du lobbying et le nombre important d'opposants. Plusieurs personnalités ont affirmé que la taxe Google aurait eu un impact très néfaste sur les acteurs du Web, et notamment les opérateurs français qui n'avaient pas les moyens de délocaliser leur activité pour échapper à l'impôt. Elle aurait également manqué sa cible, c'est-à-dire les géants de l'Internet tels que Google. Le mouvement de la Quadrature du Net s'est également prononcé défavorablement sur ce projet de « taxe Google » qu'il juge inefficace.

Cela ne signifie par pour autant que cette idée a été complètement abandonnée. Un projet de loi, contenant une nouvelle taxe Google, la taxe « Google 2.0 », a été présenté le 19 juillet 2012. L'un des trois objectifs de cette loi était de financer le déploiement des industries culturelles médiatiques. De nouveau, la proposition a fait l'objet de vives critiques. Par ailleurs, de nombreuses personnes et institutions pensent en fin de compte que la « taxe Google » ne pourra être mise en place qu'à l'échelle européenne. La mise en œuvre d'une telle taxe au niveau de l'Union Européenne apparaît compliquée.

Un groupe d'experts a déconseillé la mise en place d'un régime fiscal spécial aux entreprises en ligne. La commissaire en charge de la stratégie numérique estime qu'il ne faut plus penser en terme de « secteur numérique » car c'est toute l'économie qui est passée au numérique. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière apparition dans les débats sur la « taxe Google ».

Les solutions issues de mécanismes déjà existants semblent davantage acceptées, sans doute parce qu'ils sont déjà bien connus. Ainsi, les diffuseurs d'œuvres audiovisuelles sont soumis par divers décrets des années 1990 à une obligation de consacrer une part de leur chiffre d'affaires à la production cinématographique.

Un décret du 12 novembre 2010 a étendu ces obligations à certains diffuseurs en ligne. S'agissant de la télévision de rattrapage, système par lequel un service de télévision permet à ses utilisateurs d'avoir accès à ses programmes postérieurement à leur diffusion sur petit écran, la contribution à la production doit s'effectuer globalement sur les recettes issues des deux mécanismes. Il n'y a pas de traitement différencié. Les services de vidéo à la demande, qui sont indépendants du programme d'une chaîne télévisée, ont également été soumis à cette obligation : ils sont considérés comme des diffuseurs au même titre que les acteurs traditionnels, et une part non-négligeable de leur chiffre d'affaires doit être investie dans la création de nouvelles œuvres cinématographiques. Selon le type de services proposés, cette contribution peut s'élever entre 15 et 26% de leur chiffre d'affaires. Ils peuvent cependant inclure dans ces dépenses obligatoires les sommes reversées aux ayants droit pour l'exploitation numérique de leur catalogue.

Malgré cette souplesse du régime et sa proximité avec un système déjà ancien, son application rencontre un certain nombre de difficultés. Une partie des acteurs de la diffusion numérique d'œuvres échappent encore à ce régime ; certains ont divisé leur offre en plusieurs services, aboutissant à découper leur chiffre d'affaires pour ne pas atteindre le seuil de déclenchement de la contribution fixé à dix millions. D'autres ont omis de déclarer leurs programmes diffusés par le biais d'autres plateformes, ou ne sont dans la situation actuelle pas considérés comme des services de médias audiovisuels à la demande en raison de la faible part de cet aspect dans leur activité.

Un nouveau rapport sur la fiscalité du numérique a été rendu le 9 mars dernier, mais s'est borné majoritairement à reprendre des pistes déjà évoquées à de nombreuses reprises.

Parmi les principaux obstacles aux diverses tentatives figure la difficulté d'appréhender dans un seul pays les revenus d'entités à l'activité internationale par nature, et pouvant aisément délocaliser ses activités.

Par ailleurs, un certain nombre d'acteurs sont hostiles à l'idée d'impositions et contributions spécifiques au numérique, estimant que son développement devrait être encouragées. Si certaines des activités concernées sont particulièrement rentables, ce n'est pas encore le cas de

toutes, et notamment la vidéo à la demande comme le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a pu le constater dans un rapport de novembre 2013. Or ces services constituent une des principales pistes explorées pour réduire la consommation illicite d'œuvres sur Internet. Le développement des activités en ligne ne nuit pas nécessairement à la création, et il n'est pas toujours pertinent de leur imposer des handicaps financiers, fût-ce pour investir dans la production d'œuvres nouvelles.

Le principe d'obligations s'imposant exclusivement au monde du numérique semble de moins en moins faire sens à mesure qu'il se développe. Il est désormais si étroitement mêlé à la plupart des activités qu'il devient difficile de lui attribuer un statut à part. L'OCDE s'est attaquée à la question, et a constaté que l'économie numérique n'existait plus en tant que telle : ne subsiste que l'économie, mêlée de réel et de virtuel. Rien n'interdit néanmoins d'imaginer de nouveaux mécanismes fiscaux, parfois audacieux comme celui du rapport Collin-Colin de 2013, lequel préconise de taxer la collecte de données en fonction de l'usage qu'en feront les opérateurs. Il conviendra cependant d'adopter une approche générale, englobant les opérations dans leur dimension tant physique que numérique, désormais indissociable du point de vue économique.



**Juliette  
MAROTTE**



**Sigrid  
VERWAERDE**

## Le droit de suite à la charge de l'acquéreur validé par la CJUE

La Cour de Justice de l'Union Européenne vient de se prononcer quant à l'identité du débiteur du droit de suite au sens de la directive 2001/84 (CJUE, 26 février 2015, C-41/14).

A l'origine de cette décision, un litige opposait la société de ventes volontaires Christie's France au Syndicat National des Antiquaires (SNA). Lors d'une vente, Christie's avait inséré une clause dans ses conditions de vente qui reportait la charge du droit de suite sur l'acquéreur.

Cette initiative inédite de la maison de ventes était à première vue surprenante dans la mesure où l'article L. 122-8 alinéa 3 du Code de Propriété Intellectuelle prévoit expressément que « *Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.* » Toutefois, en exonérant les vendeurs du droit de suite, l'objectif poursuivi par Christie's était clairement posé : inciter un plus grand nombre de collectionneurs à vendre leurs œuvres d'art en France.

Le SNA a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour que Christie's ne fasse pas payer le droit de suite à l'acheteur mais bien au vendeur, comme le précisent les dispositions légales.

Le principe d'un droit de suite a été intégré dans le Code de la propriété intellectuelle à l'article L. 122-8. Ce texte a ensuite été modifié à l'occasion de la loi dite DADVSI du 1<sup>er</sup> août 2006 transposant la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001. Il s'agit du droit pour l'auteur d'une œuvre graphique ou plastique originale, ou ses ayants droit, de percevoir un pourcentage lors de toute revente de l'œuvre intervenant après sa première cession. On comprend alors pourquoi cette redevance peut constituer un frein au marché de l'art français. D'autant plus que les lois de transpositions des différents pays européens ont adopté des positions divergentes. Ainsi, au Royaume-Uni, l'identité du débiteur du droit de suite n'est pas précisée et les professionnels ont souvent eu tendance à mettre la redevance à la charge de l'acheteur, créant ainsi une distorsion entre le marché de l'art britannique et le marché de l'art français.

Dans un jugement attendu du 20 mai 2011, le Tribunal de Grande Instance avait autorisé Christie's à mettre le droit de suite à la charge de l'acquéreur. Mais en appel, la Cour avait fait droit aux demandes du SNA : le droit de suite a été conçu comme une rétribution versée par le vendeur, qui s'est enrichi par la vente d'une œuvre, à l'auteur et il ne peut être dérogé à cette disposition par voie conventionnelle puisque cela serait contraire aux dispositions de la directive 2001/84.

Saisie du litige suite au pourvoi de la société Christie's, la Cour de cassation a rendu un arrêt par lequel elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : « *La règle édictée par l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 4, de la directive*

*n° 2001/84 [...], qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ? ».*

Avant de répondre à cette question, la Cour de justice commence par rappeler les raisons de l'harmonisation relative au droit de suite, à savoir d'assurer uniformément, sur l'ensemble du territoire de l'UE, aux auteurs d'œuvres d'art graphique et plastique et à leurs ayants droit, une participation économique au succès de leur création.

La Cour décide alors d'interpréter l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 4 de la directive à l'aune du considérant 25 de la directive, bien qu'il n'ait au demeurant aucune valeur juridique. Elle en déduit que les Etats disposent de la faculté de prévoir des dérogations au principe selon lequel la personne redevable du droit de suite est le vendeur.

Puis, après avoir relevé que la directive ne désigne pas l'identité de la personne qui doit assumer la charge définitive du coût de la redevance due au titre du droit de suite, la Cour juge que les Etats n'ont pas l'obligation d'indiquer l'identité de cette personne, mais seulement celle du responsable du paiement à l'égard de l'auteur.

Elle en conclut par conséquent que la législation européenne ne s'oppose pas à ce que les parties présentes à la transaction aménagent contractuellement leurs obligations, de sorte qu'une autre personne que le vendeur, tel que l'acheteur, peut être amenée à supporter définitivement le coût du droit de suite. Ainsi, peu importe la personne sur laquelle pèse la charge du droit de suite, l'essentiel est qu'il soit acquitté au profit de l'auteur.

Cette solution valide donc *a posteriori* le schéma contractuel conçu par la société Christie's ces dernières années. On peut dès lors légitimement s'interroger sur la probable généralisation du recours à cette clause. En effet, ce type d'aménagement contractuel constitue un argument commercial dont il est fort possible que les autres acteurs du domaine de la vente d'œuvres d'art ne tarderont pas à s'emparer.



**Laura  
HUCK**



**Stéphanie  
ROMANZIN**

## Brèves

### La conception collective du droit d'auteur des Yawalapitis

«*Un tatouage (...) est une amulette permanente, un bijou vivant qu'on ne peut enlever*». Telle était la formule utilisée par Tournier pour définir le tatouage, œuvre toute particulière, puisque portant sur un support lui-même particulier : le corps humain. Ainsi, la question de sa protection par le droit d'auteur se pose actuellement. Lorsqu'à ce «casse-tête juridique» actuel s'ajoute des divergences de conceptions du droit d'auteur entre différents pays, l'éventuelle application du droit d'auteur aux tatouages semble d'autant plus complexe.

La marque de tong brésilienne Havaianas s'est récemment heurtée à la problématique qu'engendre le tatouage. S'inspirant des symboles de tatouages utilisés par les Yawalapitis, ethnies du sud de l'Amazonie brésilienne, pour sa collection de tongs, la marque a pu offusquer le chef de la Tribu.

L'agence de publicité (Almap BBDO), à laquelle l'entreprise exploitant la marque Havaianas est attachée, avait pourtant signé un contrat avec le dessinateur des symboles, lui permettant d'utiliser de tels motifs. Cependant, le chef de la tribu des Yawalapitis a manifesté son opposition, relevant que, sans son accord, le patrimoine visuel des Yawalapitis était mis à mal. Ceci serait dû à une conception collective plutôt étonnante du droit d'auteur indigène. En effet, ce dernier ne connaît pas la conception privative traditionnelle du droit d'auteur. Ainsi, ce droit appartient à chaque membre de l'ethnie, l'autorisation de chacun aurait donc dû être recueillie.

Face aux difficultés engendrées par les divergences de conceptions du droit d'auteur entre les différents pays, l'OMPI a pu s'intéresser à la protection des savoir-faire traditionnels, notamment dans le domaine des médicaments.

### Où est Charlie ?

L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit certaines exceptions au droit exclusif de l'auteur. Il en va ainsi du pastiche qui représente la plus forte manifestation de la liberté d'expression en droit d'auteur. Il n'est donc guère surprenant de constater que son utilisation suscite beaucoup de contentieux.

Tel fut notamment le cas dans une affaire récente qui a vu l'avocat de Charlie Hebdo s'opposer à la parution d'un pastiche intitulé « Charpie Hebdo » dans un journal satirique. D'un point de vue éthique et compte tenu du contexte actuel, cette parution peut sembler déplacée. Néanmoins, d'un point de vue strictement juridique ce pastiche semble bien remplir les critères de l'exception.

En effet, aux termes de l'article L. 122-5 du CPI l'appréciation du pastiche doit se faire compte tenu des lois du genre. Dès lors, il est possible de se prévaloir de cette exception sous plusieurs conditions dégagées par la juris-

prudence. Le pastiche doit avoir été réalisé sans intention de nuire et dans un but humoristique. En outre, il ne doit pas créer de risque de confusion avec l'œuvre originale.

En l'espèce, si ces conditions semblent réunies le rédacteur du journal a préféré, compte tenu du contexte particulier qui entoure Charlie Hebdo, renoncer à cette parution. Notons qu'il est tout même très paradoxal de voir un journal comme Charlie Hebdo lutter contre la liberté d'expression.

### Radiation du nom de domaine « avocat.net »

Après l'annulation de la marque « notaire 37 » pour contrariété à l'ordre public par la Cour de Cassation le 16 avril 2013, la Tribunal de Grande instance de Paris sanctionne à nouveau la tentative d'attribution d'un titre appartenant à une profession réglementée.

L'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 interdit l'usage d'un titre d'avocat, sans remplir les conditions exigées pour le porter, qui tend à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession d'avocat.

De plus l'article L. 121-1 du Code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur une présentation de nature à induire en erreur le consommateur sur une caractéristique essentielle du service.

Dans notre affaire, la société Jurisystem exploitant le site « avocat.net » et proposant de mettre en relation des avocats avec des particuliers à la recherche de conseils juridiques spécialisés, a réservé le nom de domaine «www.avocat.net » et a formé une demande d'enregistrement de la marque « avocat.net ». Saisi par le Conseil National des Barreaux, le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement du 30 janvier 2015, a prohibé l'usage du nom de domaine estimant qu'il tendait à créer un risque de confusion dans l'esprit du public car il était de nature à laisser penser à l'internaute que le site était exploité par des avocats, ou que tous les services proposés par le site émanaient d'avocats, alors même qu'il n'en n'était rien.



**Constance  
BEYELER**



**Valentine  
FAYAD**



**Thomas  
HOLGUIN**

## Les conséquences potentielles du paquet neutre au regard du droit des marques

Prévu dans le projet de loi relatif à la santé comme une des mesures anti-tabac, le paquet neutre a pour objectif de rendre les paquets de tabac moins attractifs, notamment pour les jeunes. Cette mesure n'existe à ce jour qu'en Australie, mais est également examinée en Irlande et en Grande-Bretagne. Ledit projet de loi prévoit une standardisation des paquets de tabacs : ils devront être commercialisés sous une même forme, une même taille et une même couleur. Les marques seront inscrites au même endroit, en bas du paquet, avec une police et une typographie standardisées. Quelles seraient les conséquences d'une telle réforme au regard du droit des marques ?

### La marque de cigarettes, telle que modifiée par le projet de loi, préservera-t-elle toujours son caractère distinctif ?

Le 15 octobre 2014, la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes a déclaré vouloir combattre les principaux risques pour la santé, parmi lesquels figure le tabac, notamment grâce au « paquet neutre ». Cette proposition amène à s'interroger sur la condition de distinctivité de la marque exigée par le droit positif.

Pour qu'un signe soit protégé par le droit des marques, le droit de l'Union européenne (article 3.1. b de la directive 2008/95 ; article 7.1 b du règlement sur les marques communautaires), ainsi que le droit français (article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle) exigent que le signe soit distinctif.

Cette distinctivité se définit par l'aptitude de la marque à distinguer ses produits ou services de ceux d'autres entreprises, permettant ainsi au consommateur de les identifier comme provenant d'une entreprise déterminée.

Le projet de loi interdisant toute marque figurative, seules les marques nominales pourront donc être apposées sur les nouveaux paquets, dans une typographie et une couleur uniformisées. Partant, il est possible de s'interroger sur la possibilité de chaque marque à remplir l'exigence de distinctivité imposée pour leur protection. Néanmoins, les consommateurs pourront toujours identifier le paquet comme provenant de telle entreprise de tabac, puisque la marque dénominative sera indiquée.

### Les fonctions secondaires de la marque pourront-elles toujours être invoquées par le titulaire des droits ?

En marge de la problématique relative à la distinctivité de la marque, d'autres interrogations émergent s'agissant de la protection des fonctions secondaires de la marque. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne tend à protéger des fonctions secondaires de la marque, telles que celles d'investissement, de communication, de publicité ou de garantie (CJCE, 18 juin 2009, C-

487/07, L'Oréal). Si ces fonctions ont parfois permis une protection accrue de la marque, le projet de loi rendrait, probablement, leur invocation plus périlleuse dans la mesure où, selon les termes de la Ministre, l'objet même du paquet neutre est de "combattre le marketing de l'industrie du tabac".

### La marque figurative ou semi-figurative sera-t-elle toujours exploitée ?

Le paquet neutre suppose que seule la marque nominale soit apposée sur le paquet. Les marques figuratives et semi-figuratives ne pourront plus apparaître sur les produits en vente. Or, les titulaires de droits doivent pouvoir justifier d'un usage sérieux de la marque, sans quoi une action en déchéance pourrait leur être opposée. L'enjeu est primordial pour les titulaires de droits, car les marques figuratives et semi-figuratives sont une valeur essentielle du patrimoine des entreprises de tabac. Comment caractériser l'usage sérieux de ces marques figuratives si la loi en interdit l'utilisation ?

Cette observation peut néanmoins être nuancée puisque l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique, qui interdit la publicité en faveur du tabac, prévoit une exception pour « les enseignes des débits de tabac et les affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements ». Le projet de loi ne prévoyant pas de supprimer cette exception, les fabricants de cigarettes pourront ainsi utiliser leurs marques figuratives dans les débits de tabac.



**Claire  
CHAPALAIN**



**Marguerite  
VOLKRINGER**

## The Report of the Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten

After the ruling of the European Court of Justice (ECJ) of May 13th, 2014, (*Google Spain and Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos and Mario Costeja Gonzalez C131/12*), citizens of the European Union now have the right to ask search engines, such as Google, to remove all links that lead to personal information. This right was widely referred as the Right to be Forgotten. But this term is debated among experts because the effect of the ruling is not about forgetting information but to remove links based on an individual's name when those results are "inadequate, irrelevant or no longer relevant, or excessive" (at Para 94, the Ruling).

Following this ruling, Google has received thousands of requests. The company has to deal with these requests in light of several fundamental rights guaranteed in Europe: the right of privacy (Article 7 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and article 8 of the European Convention on Human rights), the right of data protection (Article 8 of the Charter) and the freedom of expression and information (Article 10 of the Convention and 11 of the Charter).

The difficulty at hand is that Google can not only consider these rights to take a decision about the requests. It also has to engage in a balancing test, as required by the Court, to determine whether the data protection rights of the user is more important than the interest of the general public in having access to the information in question. If not, Google can deny the request.

Facing these difficulties, Google gathered eight independent experts from different European countries to advise it on performing the balancing act between an individual's right to privacy and the public's interest in access to information. The report of the Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten came out February 6th, 2015. It is interesting to stress out that this report contains an Appendix with comments from experts of the Council, the transcripts of public consultations throughout Europe and alternative technical proposals.

The Council attempts to establish the criteria for what constitutes a legitimate request to be forgotten. Four main criteria are examined: the data subject's role in public life, the nature of the information, the source (journalistic entity, government publications...) and the time (the relevance of information can fade over time). The report also gives five key procedural elements on how to deal with the citizen's requests. Firstly the removal request form has to be accessible and intelligible and the data subjects have to be precise on their requests.

Secondly, the experts consider that Google should notify the webmasters of the delisting. This issue raised concerns, since it can enable them to discern who the requesting data subject is.

Thirdly, data subjects have to be able to contest Google's decisions about delisting. This point is important, Google being a private corporation and not having a judicial role.

Fourthly, the geographic scope has to be defined. The ruling does not say which versions of Google search are concerned. Google applies the delisting from all its European directed search services. Google bases this practice on the fact that 95% of all queries originating in Europe are on local versions of the search engine. The report underlines that to ensure an absolute protection of data subject the delisting should apply to versions of search targeted at users outside of Europe. Many national organisms such as the French CNIL want this extended protection for the data subjects. But the experts also recognize the difficulty of a global delisting due to divergent legislations on this subject. They conclude on this that removal from nationally directed versions of Google's search services within the European Union is enough to protect the rights of data subjects.

Last but not least, transparency. This issue concerns several aspects. One of the questions was about the right of other users to know that the information they are looking for may have been subject to delisting. The experts advise that the search engine should not reveal this fact as it would go against the delisting's goal. Moreover the Council recommends to publish anonymised statistics and references regarding their delisting policy, without referring to individual decisions.

Search engines should also adopt a transparent behavior about the process and criteria they use to accept or refuse the delisting requests. In this view Google needs to provide a detailed explanation of its decisions and guidelines on how to invoke their Right to be Forgotten.

In conclusion, this report gives guidelines to Google and its users about the implementation of this new right. It raises awareness on how to protect these rights in a digital era.



**Marion  
BARGE**



**Charlotte  
CUNY**

**Caroline TRAN**

*International Technical Manager, AXA Corporate Solutions*

**Palimpseste : Quels sont les moyens de s'assurer contre les risques d'être l'objet de contrefaçon ?**

**Caroline Tran :** La contrefaçon étant un risque systémique, aucune assurance traditionnelle n'est disponible pour s'assurer contre les impacts liés à une action en contrefaçon. Cela ne pourrait, *a priori*, s'envisager que via des produits du type « Alternative Risk Transfer » [mécanisme financier qui permet à une société de financer un risque non assurable sur du long terme].

Par ailleurs, certains produits, tels que « Assurance Contrefaçon » ou « *Patent Infringement* », permettent à l'assuré de se couvrir pour les frais et les pertes de revenus occasionnés par une action en contrefaçon.

Néanmoins, ce type de produits demeure assez rare et peu répandu puisque très contraignant. La couverture n'est, en effet, accordée que brevet par brevet, ou marque par marque, après une étude financière des impacts et un taux de prime très élevé.

**P : Peut-on s'assurer du risque d'être soi-même contrefacteur ?**

**CT :** Un assuré pourrait bénéficier d'une assurance de sa responsabilité civile professionnelle en raison d'actions en contrefaçon intentées contre lui par un tiers, à condition d'avoir préalablement mis en place des procédures strictes de prévention contre le risque de contrefaçon, procédures qui devraient être régulièrement mises à jour.

Il est, en effet, possible de trouver en France une assurance contre les risques d'être contrefacteur mais qui serait circonscrite aux seules contrefaçons perpétrées accidentellement et involontairement par l'assuré. Cette assurance serait limitée à la seule responsabilité civile de l'assuré en sa qualité de commettant en raison d'une erreur commise par son préposé.

Le fait volontaire du contrefacteur ne saurait, bien entendu, bénéficier d'une assurance puisqu'il s'agit d'un délit pénal, sanctionné par des amendes et une peine d'emprisonnement, qui n'est pas assurable.

**P : Quels postes de préjudice et quels frais ces assurances couvrent-elles ?**

**CT :** *A priori*, il devrait être possible d'offrir ce type de

produits aux entreprises de moins de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, toujours sous la réserve d'une contrefaçon accidentelle et non volontaire. Cette assurance peut porter sur les seuls frais de défense (il s'agirait alors d'une assurance Responsabilité Civile) ou, sur les seuls frais de recours (assurance de type Dommages). La couverture peut être plus large et prendre également en considération le préjudice.

Certaines exclusions peuvent être prévues, comme les contrefaçons réalisées en Asie compte tenu du risque trop important de survenance.

**P : Est-ce réellement assurable ?**

**CT :** Depuis son introduction, ce type de produits n'a rencontré qu'un succès assez mitigé. Pour un assureur, un tel produit n'est viable qu'avec un portefeuille d'assurés suffisamment conséquent pour permettre la mutualisation du risque.

Un développement de ces assurances supposerait la réalisation d'une étude de marché afin de déterminer si les entreprises seraient prêtes à l'acheter au prix considéré.

En période de crise économique, ce type de produits resterait limité, eu égard, notamment, au coût lié aux procédures de sécurité pré-requises [la mise en place et l'actualisation régulière de procédures de prévention anti-contrefaçon].



**Bénédicte CHAROLLAIS**



**Bérénice DEUTSCH**