

LIDC – CONGRES DE TURIN 2014

RAPPORT NATIONAL FRANÇAIS

QUESTION B : « *Dans quelle mesure le principe d'épuisement des droits de propriété intellectuelle s'applique-t-il à l'industrie en ligne ?* »

Rapporteurs nationaux

Mary-Claude MITCHELL
Jean-Louis FOURGOUX
Rachel NAKACHE
Tiphaine DELANNOY

1. Introduction

Véritable reflet de l'équilibre entre la libre circulation des marchandises (dont la Cour de Justice de l'Union européenne est garante du respect) et le monopole d'exploitation conféré au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, l'épuisement des droits est un principe en pleine mutation.

L'épuisement des droits recouvre une réalité concrète : l'impossibilité pour le titulaire du droit de contrôler les conditions subséquentes de commercialisation après une première mise en circulation du produit sur le territoire européen, réalisée par lui-même ou avec son consentement.

Ce principe tend à éviter que le titulaire, après avoir obtenu une juste contrepartie à la mise en circulation de son produit, organise un cloisonnement des marchés.

D'origine allemande, le concept a été appliqué pour la première fois par la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) dans l'arrêt *Deutsche Grammophon*¹ sur le fondement des articles 28 à 30 du Traité instituant la Communauté européenne (désormais articles 34 à 36 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne) qui posent le principe de la libre circulation des marchandises au sein de l'Espace économique européen.

La notion, consacrée par différentes Directives communautaires, a par ailleurs été précisée par de nombreuses décisions rendues par la Cour de Justice.

C'est sous cette impulsion que la France a intégré la règle de l'épuisement des droits au sein de sa législation, en prévoyant une disposition spécifique pour chaque droit de propriété

¹ CJCE, 8 juin 1971, aff. C-78/70, *Deutsche Grammophon*.

intellectuelle (droits d'auteur et droits voisins, marques, dessins et modèles, brevets, bases de données, logiciels), à l'occasion de la transposition des Directives y afférentes.

Aujourd'hui, l'épuisement des droits suscite de nouvelles interrogations, car si ce principe a été pensé pour une application à « l'industrie traditionnelle », il paraît peu adapté à « l'industrie en ligne », s'agissant en particulier des œuvres numériques.

Les enjeux que représentent les évolutions technologiques récentes, imposent en conséquence une rénovation des systèmes juridiques nationaux sur ce point.

2. Application du principe d'épuisement des droits de propriété intellectuelle à « l'industrie traditionnelle »

L'épuisement des droits ne s'opère que sous certaines conditions valables pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Il se heurte néanmoins, pour certains droits spécifiques, à plusieurs limites.

2.1. Conditions

Le Code de la propriété intellectuelle français subordonne l'exercice du principe d'épuisement des droits à la réunion à deux conditions fondamentales :

- (i) une première mise en circulation sur le territoire de l'Espace économique européen ;
- (ii) le consentement du titulaire à cette mise en circulation.

2.1.1. Première mise en circulation sur le territoire de l'Espace économique européen

Le principe d'épuisement des droits suppose une première commercialisation réalisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE).

Il résulte de la jurisprudence, et plus précisément de décisions rendues en matière de marque et de brevet, que le lieu de commercialisation s'entend comme le lieu où la marchandise a été réellement mise sur le marché, c'est-à-dire, mise à la disposition de la clientèle et non celui de conclusion du contrat (TGI Paris, 9 novembre 1993, PIBD 1994, III, p. 111 confirmé par CA Paris, 29 mai 1998, Gaz. Pal. 2000, doct., p. 144).

En outre, la commercialisation implique un acte de vente, en d'autres termes, un transfert effectif du droit de propriété à un tiers. Ainsi, des actes préparatoires, tels que la circulation des produits entre les Sociétés d'un même Groupe avant leur mise en vente, l'importation des produits par le titulaire en vue de les mettre en vente, ou encore la remise des produits de démonstration à des intermédiaires, sans transfert de propriété, ne caractérisent pas l'épuisement.

Si ces solutions ont été posées par la jurisprudence communautaire (CJCE, 30 novembre 2004, aff. C-16/03, Peak Holding ; CJUE, 3 juin 2010, aff. C-127/09, Coty Prestige), il ne fait guère de doute qu'elles trouveraient à s'appliquer en droit français.

Enfin, le lieu de première commercialisation se limite aux Etats membres de l'Espace économique européen, la jurisprudence française ne reconnaissant pas l'épuisement international (en matière de marque : Cass. com., 2 décembre 1997, n° 95/17255, s'alignant sur la jurisprudence communautaire : CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-355/96, Silhouette).

De même, une première vente dans un territoire associé en application du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, ne réalise pas l'épuisement à l'égard de ventes ultérieures dans l'EEE (s'agissant de l'île de Curaçao : CA Lyon, 17 septembre 1998, PIBD 1998, III, p. 519).

2.1.2. Consentement du titulaire à la mise en circulation

En second lieu, la première mise dans le commerce doit être le fait du titulaire du droit de propriété intellectuelle lui-même, ou bien, si elle est le fait d'un tiers, être réalisée avec son consentement.

Ainsi, est dûment autorisé par le titulaire du droit, le licencié qui s'est vu concéder par le titulaire d'une marque une licence exclusive de fabrication, de confection, de distribution et de vente dans un des pays de l'Union européenne (CA Paris, 13 octobre 1999, PIBD 2000, III, p. 68).

Toutefois, saisie de questions préjudicielles par la Cour de Cassation, la Cour de Justice a précisé que la violation par le licencié d'une des clauses de son contrat ayant trait à l'article 8§2 de la Directive du 21 décembre 1988², concernant la durée, la forme couverte par l'enregistrement, la nature des produits ou services, le territoire ainsi que « *la qualité des produits fabriqués et des services fournis par le licencié* », fait échec à l'épuisement des droits (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Dior / Copad).

Prenant en compte les réponses susvisées apportées par la Cour de Justice, la Cour de Cassation a exclu l'épuisement des droits, dans une hypothèse où le distributeur licencié de marque avait enfreint une clause de son contrat interdisant la vente à des soldeurs et ainsi porté atteinte à « *la qualité des produits fabriqués* » (Cass. com., 2 février 2010, n° 06/16202).

De cette manière, le titulaire peut limiter la portée de son consentement en prévoyant des restrictions contractuelles, dont la méconnaissance peut faire échec à l'épuisement.

En revanche, une fois la durée de la licence expirée, le titulaire d'une marque pourra à nouveau invoquer les prérogatives conférées par sa marque à l'égard de son ancien licencié (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09/14668).

De même, dans l'hypothèse de liens économiques entre le titulaire et le « tiers », telle une filiale, le consentement sera réputé acquis (CA Paris, 25 avril 2001, PIBD 2001, III, 543).

Le consentement à la mise à disposition du produit sur le marché nécessite par ailleurs d'être entendu strictement en ce qu'il doit être donné pour chaque exemplaire du produit pour lequel l'épuisement est demandé. Cette solution issue de la jurisprudence communautaire (CJCE, 1^{er}

² Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE n° L 040 du 11 février 1989.

juillet 1999, aff. C-173/98, *Sebago*), a été appliquée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation (Cass. com., 20 février 2007, n° 05/11088 ; Cass. com., 26 février 2008, n° 05/19087 ; Cass. com., 7 avril 2009, n° 08/13378 ; CA Paris, 15 juin 2011, n° 2009/12305).

En outre, il résulte de l'arrêt *Davidoff* rendu par la CJCE en matière de marque, que le consentement du titulaire peut être exprès ou implicite, pour autant qu'il soit exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une renonciation du titulaire à ses prérogatives (CJUE, 20 novembre 2001, aff., C-414/99 à C-416/99, *Levi Strauss et Zino Davidoff*).

L'arrêt précise en outre qu'il appartient au juge national d'apprécier l'existence du consentement au travers « *d'éléments et de circonstances antérieurs, concomitants ou postérieurs à la mise dans le commerce en dehors de l'EEE* » et qu'en tout état de cause ces circonstances ne peuvent résulter d'un silence, d'une absence d'indication sur les produits d'une interdiction de mise sur le marché, ou encore d'une absence de réserves contractuelles lors du transfert de propriété des produits.

La jurisprudence française a fait sienne cette interprétation.

Ainsi, dans un arrêt du 9 avril 2002, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a admis que le titulaire d'une marque déposée au Brésil avait donné implicitement son consentement à une Société brésilienne dès lors que le contrat de licence exclusive conclu avec elle, précisait qu'il ne comportait « *aucune restriction quant à la fabrication, commercialisation et exportation des produits couverts par la marque accordée en licence* » (Cass. com., 9 avril 2002, n° 99/15428).

En revanche, il a été jugé que la violation d'obligations contractuelles, en l'espèce d'un accord transactionnel par un importateur, qui a méconnu les conditions particulières d'écoulement des produits, « *ne caractérisaient pas le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce de ces produits dans l'Espace économique européen, ni ne traduisaient une renonciation expresse ou même implicite, à son droit de s'opposer à cette importation* » (Cass. com., 21 octobre 2008, n° 05-12580).

Dans une autre espèce, la Cour d'Appel de Paris a repris à son compte le principe selon lequel le silence implicite ne vaut pas consentement, en considérant que l'épuisement des droits ne pouvait se déduire de la tolérance des importations parallèles, pendant plusieurs années, par un fabricant (CA Paris, 28 mars 2003, n° 2001/18187).

Il convient enfin de souligner que si les jurisprudences précitées ont été rendues en matière de marque, les solutions qui en résultent sont toutefois aisément transposables aux autres droits protégés.

2.2. Limites

Si l'épuisement des droits s'opère pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sous certaines conditions essentielles, ce principe n'est cependant pas absolu en ce qu'il se heurte à plusieurs limites, spécifiques au droit protégé.

Les limites propres au droit des marques ainsi qu'aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui ont apparemment, seuls, fait l'objet d'applications jurisprudentielles, seront plus particulièrement analysées.

2.2.1. Limites propres au droit des marques

En matière de marque, l'article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, reprenant le texte de l'article 7 de la Directive du 21 décembre 1988³, pose une limite à l'épuisement des droits en prévoyant une faculté d'opposition du titulaire « *à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits* ».

S'inspirant de la jurisprudence communautaire, les juridictions françaises ont d'abord appliqué le motif légitime de l'altération ou la modification de l'état des produits, motif expressément visé à l'article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour l'étendre ensuite aux atteintes portées à la marque.

L'altération ou la modification de l'état des produits, qui concerne les hypothèses dans lesquelles le produit ne dispose plus de ses caractéristiques d'origine, a été appliquée par la Cour de Justice, principalement dans le domaine du reconditionnement des produits pharmaceutiques.

Ce motif légitime est destiné à protéger la fonction essentielle de la marque afin de ne pas induire en erreur le consommateur sur la provenance de l'objet marqué, à moins que le reconditionnement ne soit strictement nécessaire (CJCE, 23 mai 1978, aff. C-102/78, Hoffmann Laroche c/ Centrafarm ; CJCE, 11 juillet 1996, aff. C-427/93, Bristol Meyers, Squibb).

C'est dans ce même sillage que s'est placée la Cour de Cassation (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02/17729, s'agissant du reconditionnement de produits phytosanitaires).

L'exception liée à l'altération ou à la modification de l'état des produits a également été appliquée à des produits non pharmaceutiques par la jurisprudence française (Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90/14292, s'agissant de jeans).

S'éloignant quelque peu de la lettre du texte de la Directive précitée, la jurisprudence communautaire a introduit un nouveau motif légitime relatif à l'atteinte portée à la marque (CJCE, 4 novembre 1997, aff. C-337/95, Dior / Evora ; CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Copad / Dior), qui a ensuite été consacré par les juridictions françaises.

Ainsi, même en l'absence d'altération du produit, la Cour de Cassation a pu considérer que le contexte dévalorisant entourant la vente de produits Chanel ternissait l'allure et l'image de prestige des parfums et cosmétiques de luxe du titulaire de la marque. En conséquence, la Société Chanel disposait d'un motif légitime l'autorisant à s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits (Cass. com., 23 avril 2010, n° 09/65839, Chanel c/ Caud ; Cass. com., 23 mars 2010, n° 09/66987, Chanel c/ Marm ; Cass. com., 24 mai 2011, n° 10/20620, Chanel c/ Jarnis).

Cette solution n'est valable, toutefois, que pour les marques de luxe et non pour les marques banales, pour lesquelles l'atteinte à la marque, sauf hypothèse d'altération des produits, devrait s'avérer délicate à démontrer.

³ Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, précitée.

Plus récemment, se plaçant dans la lignée de l'arrêt *Copad* précité, la Cour de Cassation a relevé que l'atteinte à la « *sensation de luxe* », pourrait constituer un motif légitime permettant de faire obstacle à l'épuisement (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11/11094 ; *contra*, CA Paris, 5 juin 2013, n° 10/18348, pour des produits banals revêtus d'une marque de luxe).

2.2.2. Limites propres aux droits d'auteur et droits voisins

En matière de droits d'auteur et de droits voisins, le droit français, transposant la Directive du 22 mai 2001⁴, limite l'épuisement des droits aux copies matérielles de l'œuvre (articles 122-3-1 et L. 211-6 du Code de la Propriété Intellectuelle).

En outre, l'épuisement, qui n'affecte pas les droits moraux, ne touche que le seul droit de distribution, à l'exclusion des autres prérogatives issues du droit de destination, qui portent sur l'utilisation de l'œuvre (droit de reproduction, droit de représentation).

Par ailleurs, la location et le prêt des exemplaires d'une œuvre restent soumis à l'autorisation de leur titulaire. Cette solution résultant du droit communautaire, est également retenue par la Cour de Cassation (Cass. com., 27 avril 2004, n° 99/18464, *La Plume c/ Nintendo*).

Au-delà de ces limites juridiques, la loi du 1^{er} août 2006⁵, transposant la Directive du 22 mai 2001, prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de mettre en place des « mesures techniques » sur leurs œuvres, c'est-à-dire des dispositifs anti-copies, afin de prévenir les atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle non épuisés.

Perçu comme une contrepartie à l'épuisement des droits, le recours aux mesures techniques n'est pas sans poser difficulté, en ce qu'il méconnaît les droits fondamentaux des utilisateurs, et en particulier à l'exception du droit de copie privée.

En définitive, si la règle traditionnelle d'épuisement des droits porte atteinte, par principe, aux droits de propriété intellectuelle de leurs titulaires, le développement croissant des exceptions restreint de plus en plus la portée de son application.

Il en est toutefois autrement de l'exploitation numérique des œuvres qui est en passe de renouveler profondément la problématique traditionnelle de l'épuisement des droits.

3. Application du principe d'épuisement des droits de propriété intellectuelle à « l'industrie en ligne »

Il résulte des textes que la mise en œuvre de l'épuisement des droits nécessite un bien matériel. L'évolution technologique conduit aujourd'hui à s'interroger sur une application du principe aux biens dématérialisés.

4 Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JOCE n° L. 167 du 22 juin 2001 p. 0010 à 0019.

5 Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, JORF n°178 du 3 août 2006, p. 11529.

3.1. Biens matériels

Le principe d'épuisement des droits est applicable, que le bien matériel soit commercialisé par le biais des réseaux traditionnels ou sur internet.

Il convient toutefois de relever le cas spécifique du logiciel, qui peut revêtir une forme matérielle ou dématérialisée.

3.1.1. Application identique

Le principe d'épuisement des droits dans l'environnement de l'industrie en ligne est appliqué de la même manière que s'agissant de l'industrie traditionnelle.

En effet, dès lors que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies (première commercialisation du produit dans un Etat membre de l'EEE, consentement), l'épuisement des droits trouve à s'appliquer dans les relations intra-EEE (au contraire de la solution de la Cour Suprême américaine qui admet l'épuisement international - Cour Suprême des Etats-Unis, 19 mars 2013, n° 11-697).

En matière de marque, en particulier, une commercialisation sur internet de produits de luxe est susceptible d'être considérée comme dévalorisante, si bien que le titulaire des droits dispose d'un motif légitime faisant échec à l'épuisement.

Ainsi, il a été jugé qu'une commercialisation, exclusivement en ligne, de produits normalement vendus dans un réseau de distribution sélective qui en assure une présentation valorisante en vue de maintenir leur image de produits de luxe, constituait une pratique commerciale de nature à porter atteinte au prestige des produits et des marques (TGI Paris, 28 avril 2011, n° 09/13567).

Ce point ne fait pas débat, dès lors qu'il s'agit d'un produit, c'est-à-dire d'un bien matériel par opposition au bien dématérialisé, comme pourrait l'être un logiciel accessible en ligne.

3.1.2. Cas spécifique des logiciels

Protégé par le droit d'auteur, le logiciel dispose toutefois, en raison de sa nature spécifique, de dispositions propres au sein du Code de la propriété intellectuelle.

L'application de la règle de l'épuisement des droits au logiciel résulte de l'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 10 mai 1994⁶ transposant la Directive du 14 mai 1991, modifiée par la Directive du 23 avril 2009⁷.

Le texte pose les mêmes conditions que celles citées précédemment, à savoir une première vente d'un « exemplaire du logiciel » (« copie d'un programme d'ordinateur », selon les

6 Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle, JORF n° 109 du 11 mai 1994, p. 6863.

7 Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, JOCE, n° L 122 du 17 mai 1991 p. 0042 à 0046, modifiée par la Directive 2009/24/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009, JOUE, n° L 111/16 du 5 mai 2009.

termes de l'article 4.2 la Directive), dans un territoire de l'EEE par l'auteur ou avec son consentement.

Toutefois, il se limite, à la différence des droits d'auteurs et droits voisins, au terme « exemplaire », sans préciser si ce dernier doit être « matériel ».

En outre, la jurisprudence française ne reconnaît pas, en matière de logiciel, l'épuisement international (CA Paris, 19 janvier 2005, n° 04/16422, dans l'hypothèse d'une vente de logiciels par internet).

L'article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle a été appliqué pour la première fois en France dans un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 12 novembre 1996 (T. com Créteil, 12 novembre 1996, RIDA, avril 1997, p. 310).

Dans cette espèce, le Tribunal de Commerce a jugé que l'auteur ne pouvait plus, après la première mise sur le marché « *imposer de conditions de commercialisation sur le fondement du droit d'auteur* », sauf accords contractuels particuliers.

Toutefois, la règle de l'épuisement des droits est écartée en matière de licence d'utilisation de logiciel.

A titre d'exemple, dans un arrêt rendu le 23 septembre 1997, la Cour d'Appel de Paris a refusé de faire application du principe en présence d'une licence d'utilisation, « *dès lors qu'elle confère au licencié des prérogatives limitées sur le logiciel et ne dessaisit pas le concédant de la propriété du programme, n'épuise pas les droits du fournisseur qui les conserve tous, y compris celui de le retirer du marché* » (CA Paris, 23 septembre 1997, n° 93/491, 93/636, 93/13558, 93/2562).

Dans le cas particulier d'une vente d'un logiciel assortie d'une licence explicitant ses conditions d'utilisation, le principe d'épuisement joue, mais la revente doit être assortie des restrictions résultant de la licence d'utilisation (CA Douai, 26 janvier 2009, n° 07/02368).

En tout état de cause, la jurisprudence limite l'épuisement du droit à la vente du support du logiciel et non au logiciel lui-même.

La mise sur le marché de logiciels sous une forme dématérialisée, au moyen du téléchargement a amené la jurisprudence communautaire à se positionner sur la question.

3.2. Biens dématérialisés

Poussée par une réalité économique, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu le 3 juillet 2012 un arrêt décisif, qui a fait l'objet d'une application implicite en France et dont les enjeux pourraient conduire à de prochains bouleversements.

3.2.1. Impulsion de la Cour de Justice

La problématique de l'épuisement des droits au logiciel soulève des difficultés particulières compte tenu des évolutions technologiques.

En effet, le passage du matériel à l'intangible, c'est-à-dire d'un mode de communication par un support physique à un mode de communication par mémorisation sur des ordinateurs (numérisation) a pu jeter le doute sur la qualification de bien ou de service d'une telle diffusion.

En outre, la numérisation rend délicate la question de la première mise en circulation du bien.

Dans son arrêt *UsedSoft / Oracle* rendue le 3 juillet 2012 (aff. C-128/11), la CJUE a étendu l'épuisement des droits aux logiciels commercialisés sous une forme intangible.

La Cour de Justice a ainsi considéré que la mise à disposition de son client par le titulaire du droit d'auteur d'une copie du logiciel par téléchargement, accompagnée de la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation à titre onéreux sans limitation de durée, constituait une vente, permettant, dès lors, la mise en œuvre de l'épuisement.

La décision n'opérant aucune distinction entre les programmes d'ordinateur et les autres catégories d'œuvres, la question de la transposition de cette solution à l'ensemble des biens culturels accessibles par téléchargement (œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, etc.) se pose.

3.2.2. Application française

En France, le principe posé par la Cour de Justice a fait l'objet d'une application récente, mais implicite, par la Cour de Cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013, s'agissant d'œuvres musicales (Cass. 1^o civ., 11 septembre 2013, n^o 12/17794).

En l'espèce, la Société iTunes proposait des phonogrammes accessibles en ligne par voie de téléchargement. La Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (Spedidam) reprochait à la Société iTunes de ne pas avoir demandé l'autorisation préalable des artistes-interprètes à l'exploitation de leur prestation par téléchargement, ces derniers ayant autorisé uniquement la publication de leur interprétation « *sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce* ».

La première Chambre Civile, confirmant la décision de la Cour d'Appel, a considéré que la qualification de phonogramme était indépendante de l'existence ou non d'un support tangible et que de ce fait, les autorisations données par les artistes-interprètes comprenaient la mise à disposition par voie de téléchargement.

Par cette décision, la Cour de Cassation semble étendre la position de la Cour de Justice dans l'arrêt *UsedSoft / Oracle*, aux fichiers musicaux distribués en ligne.

Cette solution s'adapte à une réalité économique, la vente de fichiers numériques ayant largement dépassé la vente de supports physiques ces dernières années.

Elle est critiquable en ce qu'elle n'est pas sans répercussion sur les droits des artistes-interprètes, contraints à une cession de leurs droits, sans aucune contrepartie, pour l'exploitation numérique de l'enregistrement de leur prestation.

Plus précisément, elle porte atteinte à un principe fondamental du droit d'auteur, le principe de spécialité de la cession, posé à l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (L.

212-3 du Code de la propriété intellectuelle s'agissant des droits voisins), selon lequel le titulaire des droits doit donner son autorisation pour chacune des exploitations de son œuvre.

3.2.3. Enjeux et perspectives

Afin de limiter la portée de l'arrêt *UsedSoft / Oracle*, les acteurs du marché et en particulier les éditeurs de logiciels, ont d'ores et déjà réagi en modifiant les licences destinées au marché européen.

A titre d'exemple, certains éditeurs ont imposé des limitations de durée pour l'utilisation de leur logiciel, en vue d'échapper à la qualification de vente et donc à la mise en œuvre de l'épuisement.

Toutefois, l'extension du principe d'épuisement des droits aux biens dématérialisés se trouve dès à présent dépassée par un nouveau mode de distribution de logiciels reposant sur les licences SaaS (Software as a Service).

Selon ce schéma, l'utilisateur final bénéficie d'un accès « à distance » au logiciel, ce dernier n'étant pas hébergé sur les serveurs du client mais sur ceux de l'éditeur ou de son prestataire.

Le service accessible par abonnement, payable sous la forme de redevances périodique, ne fait donc l'objet d'aucune copie locale chez le client.

En conséquence, sa fourniture s'apparente non à une vente mais à un contrat de prestation de service, ne permettant pas à l'épuisement des droits de s'exercer.

De plus fort, le recours dans ce cadre au *cloud computing*, par l'utilisation de serveurs informatiques distants, renforce encore davantage le caractère obsolète des notions de « copie » ou d'« exemplaire », conditionnant l'épuisement des droits.

Compte tenu de ces évolutions, la portée de l'arrêt *UsedSoft / Oracle* s'agissant du marché de la distribution des logiciels, apparaît plus limitée, en pratique.

En revanche, dans le domaine des œuvres dématérialisées, l'arrêt récent rendu par la Cour de Cassation démontre au contraire que le principe d'épuisement des droits n'a pas dit son dernier mot.

Il pourrait de même être appelé à évoluer, du fait de l'émergence d'une nouvelle forme d'activité en ligne, initiée aux États-Unis, par le site américain ReDigi.

Ce site proposait aux internautes la vente d'occasion de fichiers mp3 achetés légalement sur les plateformes de téléchargement.

Il a été condamné par le Tribunal de New York qui a estimé que le principe d'épuisement des droits ne s'appliquait pas sur internet aux ventes de biens dématérialisés (District Court de l'État de New York, 30 mars 2013, *Capital Records LLC v. ReDigi*).

A noter qu'en 2013, les Sociétés Apple et Amazon ont déposé des brevets pour la création d'une place d'échanges de fichiers numériques d'occasion.

Il est vraisemblable que la Société ReDigi, compte tenu de l'approche plus favorable de la Cour de Justice, soit amenée à ouvrir un même site aux consommateurs européens.

Au regard des enjeux que pourrait représenter le développement d'un marché secondaire des biens culturels numériques, le Ministère français de la Culture et de la Communication a chargé en juillet 2013 le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique, de mettre en place une Commission sur le marché de l'occasion numérique.

Cette Commission, qui devrait rendre ses résultats en juillet 2014, a pour mission de débattre de la question de la licéité du marché secondaire des biens culturels numériques et de son impact économique sur le marché primaire, afin de garantir une juste rémunération des créateurs ainsi qu'un niveau adéquat de financement de la création.

La Commission européenne s'est également saisie de la question en lançant une consultation publique, le 5 décembre 2013, en vue d'adapter les règles du droit d'auteur à l'ère du numérique. Cette consultation, qui a invité l'ensemble des professionnels du secteur à proposer leurs contributions, notamment sur la question des exceptions et limites au droit d'auteur, a été clôturée le 5 mars 2014. Elle devrait aboutir à la publication d'un livre blanc.

Le Gouvernement français vient pour sa part de publier sa réponse. Il a rappelé que les textes européens et internationaux limitent l'épuisement du droit de distribution aux copies matérielles des œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle.

Quant à la problématique nouvelle liée au marché de l'occasion d'œuvres numériques, le Gouvernement a alerté la Commission sur la concurrence directe que représenterait ce marché avec celui du neuf et sur ses incidences sur le principe de la copie privée, puisqu'il apparaît difficile de s'assurer de la destruction de la copie initiale de l'œuvre numérique en cas de revente.

Ces questions sur l'application du principe d'épuisement des droits dans le cadre du commerce en ligne conduisent nécessairement à s'interroger sur la notion même de commerce électronique et sur les différentes formes de violation d'un droit d'auteur sur Internet.

4. Notion de commerce électronique

Le consommateur traditionnel français est devenu en quelques années un cyberconsommateur actif. Près de 34 millions d'internautes ont effectué des achats sur Internet en 2013⁸ et ce sont plus de 45 milliards d'euros qui ont été générés par le commerce électronique dans l'Hexagone.

L'importance du commerce électronique est telle qu'il était nécessaire de le définir et le réguler afin notamment de répondre aux difficultés juridiques posées par cette nouvelle forme de commerce.

⁸ Communiqué de Presse, 30 janvier 2014, «Baromètre trimestrielle de l'audience du e-commerce en France, 4ème trimestre 2013 ».

4.1. Définition du commerce électronique

La définition du commerce électronique résulte d'une transposition de la Directive sur le commerce électronique⁹.

4.1.1. Définition communautaire

L'Union Européenne a défini un cadre juridique du commerce électronique dans le but d'assurer, d'une part, la libre circulation des services de la société de l'information dans le marché intérieur et, d'autre part, la sécurité juridique des entreprises et consommateurs intervenant sur ce marché.

Les services de la société de l'information sont des services fournis, normalement contre rémunération, à distance, au moyen d'équipement électronique de traitement et de stockage des données, à la demande individuelle d'un destinataire de services¹⁰. Par principe, les Etats membres ne peuvent pas soumettre une activité en ligne à un régime d'autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent¹¹.

4.1.2. Définition française

En France, le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens et de services¹². Certaines activités en ligne exercées à titre gratuit sont aussi intégrées à la définition du commerce électronique.

Cette définition, qui s'articule autour de 3 critères (l'activité, la technologie, la finalité) s'inscrit donc dans la mouvance des définitions extensives du commerce électronique. Elle permet donc d'intégrer au fur et à mesure des évolutions technologiques les nouvelles formes du commerce électronique.

4.2. Les nouvelles formes de commerce électronique

Il se pose la question de savoir si les nouveaux canaux de distribution doivent être perçus comme indépendants les uns des autres ou s'ils s'insèrent dans un ensemble plus vaste, le « Digital Single Market ».

4.2.1. Les nouvelles formes de e-commerce

Il existe aujourd'hui deux nouveaux canaux de distribution: les smartphones (« mobile-commerce » ou « m-commerce ») et les réseaux sociaux (« facebook-commerce » ou « f-commerce »).

⁹ Directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 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 (« directive sur le commerce électronique »).

¹⁰ Paragraphe 17 de la Directive sur le commerce électronique ; Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

¹¹ Article 4 de la Directive sur le commerce électronique.

¹² Article 14 de la loi n°2004-475 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique¹², dite « loi LCEN ».

Concernant le m-commerce, 4,6 millions de français ont procédé à un achat via leur mobile ou leur tablette en 2012¹³, développant ainsi le mobile-paiement (ou « m-paiement »), considéré, par la loi, comme un nouvel instrument de paiement¹⁴. A ce titre, l'opération de paiement n'est autorisée que si le payeur a donné son consentement, dans la forme convenue avec le prestataire de service. A défaut, l'opération sera réputée non écrite, tel qu'il ressort des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier.

On assiste donc, aujourd'hui, à l'émergence de « l'omni-consommateur » qui conjugue et utilise tous les canaux de distribution à sa disposition : traditionnels et électroniques, sous quelque forme que ce soit. L'Autorité de la concurrence, dans l'avis n°12-A-20, a d'ailleurs souligné ce point puisqu'elle soutient que l'émergence de nouveaux modes de distribution permet de « favoriser le comportement multi-canal du consommateur »¹⁵.

4.2.2. Le Digital Single Market

L'Union européenne poursuit l'objectif de créer, en 2015¹⁶, un marché intérieur digital, le « Digital Single Market » ou « DSM », au sein duquel il n'existerait aucune barrière à l'expansion du e-commerce et à ses effets positifs sur l'économie. Le DSM recouvrant le e-commerce, intègre donc le m-commerce et le f-commerce.

Les effets bénéfiques sur l'économie seront significatifs étant donné que l'absence d'uniformisation entre Etats membres en matière de commerce électronique coûte près de 800 milliards d'euros par an à l'Europe¹⁷.

Au sein du DSM, il existe donc différentes formes de commerce électronique lesquelles sont formalisées par des contrats de vente électronique entre le professionnel exerçant une activité en ligne et le cyberconsommateur.

4.3. Le contrat de vente électronique

La loi LCEN et l'ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 ont permis de répondre à l'évolution du commerce et préciser le régime juridique applicable aux activités en ligne afin d'assurer d'une part, le consentement libre et éclairé du cyberconsommateur, et d'autre part, la protection de celui-ci.

4.3.1. Le consentement du cyberconsommateur

Les contrats relatifs à une activité en ligne sont soumis à un formalisme de droit commun imposant la délivrance d'informations précontractuelles au cyberconsommateur.

Ainsi, le site Internet doit comporter des mentions légales relatives à l'identité du professionnel, aux taxes applicables et aux frais de livraison lorsqu'un prix est mentionné. De plus, les conditions générales de vente du professionnel doivent, outre le fait qu'elles soient

13 Rapport d'activité 2012/2013, Fédération e-commerce et vente à distance; Rapport Médiamétrie mai 2013.

14 Article L311-3 du code monétaire et financier ; Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, transposant la Directive Single Euro Payments Area du 13 novembre 2007.

15 Autorité de la Concurrence, avis n°12-A-20 du 18 septembre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique.

16 Roadmap to Digital Single Market, European Parliament.

17 Completing the Digital Single Market leads to an extra (e) 260 billion per year, 4 janvier 2014, e-commerce europe.eu/news.

mises à disposition du cyberconsommateur d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction, mentionner les différentes étapes de la conclusion de ce type contrat et les moyens techniques permettant d'identifier et de corriger les erreurs avant sa conclusion (Articles 1369-1 et 1369-4 du code civil).

Une fois ces informations délivrées, le contrat sous forme électronique est formé lorsque l'offre et l'acceptation se rencontrent. L'acceptation est matérialisée par un « double clic », technique prévue à l'article 1369-5 du code civil et propre aux ventes sur Internet.

Elle permet au cyberconsommateur, par un premier clic, de valider sa commande, en vérifier le détail et le cas échéant, la modifier. Par un deuxième clic, il confirme sa commande, laquelle fera l'objet d'un accusé réception par le prestataire, exprimant ainsi la rencontre entre l'offre et l'acceptation.

Le contrat sous forme électronique, une fois formé, a la même valeur probante qu'un contrat sous support papier (Articles 1108-1 et 1316-1 du code civil).

La loi applicable dépendra, à défaut de choix commun des parties, du lieu d'établissement de la personne exerçant l'activité en ligne, tel qu'il ressort de l'article 17 de la loi LCEN. Tant au niveau européen que français, le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée.

En cas de conflit relatif à ce contrat, le tribunal compétent est celui du domicile du consommateur lorsqu'il est à l'origine des poursuites. A défaut, un choix de juridiction entre le tribunal du lieu du domicile du prestataire ou du consommateur est possible¹⁸.

4.3.2. La protection du cyberconsommateur

Le principe du consensualisme appliqué au commerce en ligne, lequel implique une dépersonnalisation et dématérialisation du contrat, pose des difficultés relatives à la sécurité juridique du cyberconsommateur. C'est la raison pour laquelle les activités de vente en ligne ont été rattachées au régime juridique de la vente à distance régie par les articles L121-16 à L121-20 du code de la consommation.

Ainsi, le cyberconsommateur bénéficie du même droit de rétractation que le consommateur traditionnel. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Hamon, le délai de rétractation est de 14 jours¹⁹. Le consommateur doit en avoir connaissance au stade précontractuel et en cas de méconnaissance des conditions relatives à sa délivrance, il est prolongé de 12 mois²⁰.

Les juges s'efforcent de préciser les contours du droit de rétractation en matière de vente en ligne, notamment en jugeant qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'une vente à distance réalisée par le biais d'un site Internet d'annonces, tel Priceminister, puisqu'il s'agit d'une transaction de particulier à particulier (Jur.prox.Paris 3èarr., 25 juin 2013, Noisette G. c/Priceminister ; Jur Prox.Dieppe, 7 février 2011, Igor c/ Priceminister).

¹⁸ Article 16 du Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000.

¹⁹ Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ; Nouvel article L.121-21 du code de la consommation.

²⁰ Nouvel article L.121-21-1 du code de la consommation.

Les cyberconsommateurs bénéficient aussi, en tant que partie faible au contrat, de la protection relative aux clauses abusives (article L.132-1 du code de la consommation). Des clauses de conditions générales de vente de sociétés de vente à distance ont ainsi été déclarées abusives par le juge (TGI Paris, 1ère ch., 4 février 2003 ; TGI, 7ème ch., 21 mars 2006).

L'adaptation des dispositions du code de la consommation à la vente en ligne a également connu une application récente en matière de pratiques commerciales trompeuses (T.com.Paris, 4 octobre 2011, Expedia.fr ; Cass.com., 4 décembre 2012, Leguide.com).

4.4. Vers un fonds de commerce électronique

L'expansion du e-commerce conduit à s'interroger sur l'éventuelle qualification du site marchand de fonds de commerce, tel celui du commerce traditionnel.

Pour exister, le fonds de commerce doit tout d'abord avoir une clientèle. Les cyberconsommateurs français peuvent être fidèles à un site marchand ou bien y effectuer des achats de manière occasionnelle. Dès lors que la clientèle du site Internet est licite et personnelle, elle est identique à celle d'un fonds de commerce physique.

Ensuite, le fonds de commerce doit réunir un ensemble d'éléments corporels et incorporels. Les éléments corporels sont composés du matériel (les ordinateurs, téléphones et accessoires d'animation du site internet) et des marchandises (objet de la vente en ligne).

Les éléments incorporels du site marchand sont constitués par le nom commercial, l'enseigne ainsi que le nom de domaine. Enfin, le commerce électronique n'ayant pas nécessairement besoin d'un local commercial, l'absence de bail commercial n'influe pas sur la reconnaissance de la qualité de fonds de commerce électronique.

L'expansion de l'activité de commerce en ligne a conduit à un développement significatif de violation de droits d'auteur sur Internet.

5. La violation d'un droit d'auteur sur Internet

Le développement de l'Internet a conduit à la naissance de nouvelles formes de violation d'un droit d'auteur, propres aux activités en ligne. C'est la raison pour laquelle il s'est posé la question de la responsabilité des intermédiaires en ligne.

La violation d'un droit d'auteur constituant une contrefaçon, il est logique que ses sanctions aient été adaptées à l'Internet. Lorsqu'une telle action est engagée, il est toutefois nécessaire, au regard des spécificités de l'Internet, de pouvoir déterminer la juridiction compétente et la loi applicable.

5.1. Les nouvelles formes de violation d'un droit d'auteur en ligne

La réservation illicite d'un nom de domaine, le téléchargement illégal et la vente en ligne frauduleuse au moyen d'une plateforme en ligne sont des formes de violation du droit d'auteur spécifiques à Internet.

5.1.1. La réservation illicite d'un nom de domaine

Le nom de domaine permettant d'avoir accès à un site Internet, son attribution et son utilisation sur Internet constituent un usage de marque. En conséquence, le tiers qui réserve un nom de domaine comportant une marque protégée viole le droit du titulaire et est considéré comme un « cybersquatteur ».

Préalablement à toute procédure contentieuse, une procédure alternative de résolution des litiges (« PARL ») en matière de noms de domaine a été créée par l'AFNIC. Deux types de PARL peuvent être mise en œuvre. La première est gérée par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (« CMAP ») et permet de trouver une solution amiable entre le titulaire et l'ayant droit. La deuxième est gérée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (« OMPI ») et permet un arbitrage entre le titulaire et l'ayant droit, dont la décision sera rendue dans un délai de deux mois et sera exécutoire. La particularité de cette procédure est qu'elle permet un gel du nom de domaine pendant la durée de la procédure²¹.

Une procédure contentieuse peut également être intentée par le titulaire de la marque qui a subi une violation de son droit.

Le problème du cybersquatting n'a pas pu être totalement éradiqué à sa source, soit au niveau des offices et bureaux d'enregistrement des noms de domaine car leur intervention étant purement technique, seule une obligation de moyens pouvait leur être imposée. Toutefois, il leur incombe une obligation de résultat si le titulaire leur a notifié l'existence d'un nom de domaine qu'ils gèrent et qui porte atteinte à son droit de propriété intellectuelle (TGI Paris, 3èch., 26 août 2009, n°08/17160, Recueil dalloz 2009, p.2219).

Il reste donc une action judiciaire à l'encontre du cybersquatteur. Les juges ont notamment reconnu la contrefaçon d'une marque antérieure par la réservation d'un nom de domaine (TGI Draguignan, 21 août 1997, Commune de Saint-Tropez c/SA Eurovirtuel et autres).

Ils ont aussi prononcé une mesure d'interdiction et de retrait du nom de domaine réservé par une société française s'étant fait attribuer un nom de domaine par l'organisme américain Internic.com en méconnaissance des droits antérieurs à la marque du titulaire français. Le juge a donc demandé non seulement le retrait sur le réseau Internet en France, mais aussi sur le réseau Internet mondial (TGI Bordeaux, ordonnance de référé, 22 juillet 1996, Sapeso et Atlantel c/ Icare).

5.1.2. Le téléchargement illégal

La Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (« HADOPI »)²² assure la protection des droits d'auteur sur les réseaux de communication électroniques. Elle est particulièrement active dans le cadre du téléchargement illégal de musiques et/ou films et répond à cette pratique par une « riposte graduée ».

Ainsi, lorsqu'un internaute télécharge illégalement une œuvre musicale ou cinématographique sur Internet en méconnaissance de droits d'auteurs, la Commission de protection des droits (« CPD ») met en œuvre une procédure d'avertissement. L'internaute est tout d'abord rappelé à l'ordre par un mail, puis par une lettre recommandée en cas de récidive dans les 6 mois.

²¹ Article 35 de la Charte AFNIC.

²² Créée par la loi n°2009-669 du 12 juillet 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

Si une nouvelle infraction est constatée, son dossier est transmis au juge, lequel peut décider de lui infliger une amende de 1500 euros et une suspension de son abonnement Internet pendant 1 mois²³. Une seule condamnation à une suspension d'accès a été prononcée à ce jour. Elle ne sera cependant pas appliquée puisqu'un décret du 8 juillet 2013 a supprimé cette sanction²⁴.

5.1.3. Les ventes illicites sur les plateformes en ligne

Différentes violation d'un droit d'auteur peuvent intervenir sur une plateforme de vente en ligne (vente sans autorisation, vente d'un produit marqué à provenance douteuse ou contrefaisant). Toutefois, l'engagement de la responsabilité de la plateforme dépendra essentiellement de la qualification d'éditeur (Trois arrêts rendus par le Tribunal de Commerce de Paris, le 30 juin 2008, opposant Louis Vuitton Malletier, Christian Dior Couture et Parfums Christian Dior et a. c/eBay Inc., eBay International Ag) ou d'hébergeur qui sera retenue (TGI Paris, 3è ch., 3e sect., 13 mai 2009, L'Oréal et a.c eBay France). En effet, la loi pour la confiance dans l'économie numérique distingue le régime de responsabilité de chacun de ces statuts.

Si la plateforme est qualifiée d'éditeur, sa responsabilité pourra être engagée pour violation d'un droit de marque alors que si elle est qualifiée d'hébergeur, elle sera, par principe, irresponsable.

5.2. Le cas particulier de la responsabilité des intermédiaires sur Internet

L'article 6 de la loi LCEN a déchargé les intermédiaires techniques du commerce électronique, tels les fournisseurs d'accès, de toute responsabilité quant aux contenus qu'ils stockent ou transmettent. Ils ne sont, en effet, pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations transmises ou stockées ou encore de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Leur responsabilité pourra être engagée seulement s'ils ont eu connaissance du caractère illicite des données stockées/transmises et qu'ils n'ont pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l'accès impossible (Civ, 1ère, 12 juillet 2012, n°11-15.165, 11-15.188, n°11-13.669 ; n°11-13.666). Désormais, il est également possible de prescrire aux fournisseurs d'un service téléphonique au public toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne²⁵.

La CJUE a notamment admis qu'un tribunal puisse enjoindre à un fournisseur d'accès à Internet de bloquer un site Internet qui met en ligne des oeuvres protégées sans l'accord des titulaires des droits (CJUE, 27 mars 2014, aff C-314-12, UPC Telekabel Wien).

23 Décret n°2010-695 du 25 juin 2010 instituant une contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur internet.

24 Décret n°2013-596 du 8 juillet 2013 supprimant la peine contraventionnelle complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et relatif aux modalités de transmission des informations prévue à l'article L331-21 du code de la propriété intellectuelle.

25 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

5.3. L'adaptation de l'action en contrefaçon à la violation d'un droit d'auteur sur Internet

L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque est qualifiée de contrefaçon par l'article L716-1 du code de propriété intellectuelle et peut être sanctionnée tant civilement que pénalement.

Au civil, le préjudice subi est réparé par l'octroi de dommages et intérêts dont la détermination du montant dépend de critères légaux, qui semblent pouvoir s'appliquer à la violation d'un droit d'auteur en ligne. Il s'agit de la perte subie ou le gain manqué, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur²⁶. La loi du 11 mars 2014 est venue préciser ce dernier critère, étant entendu comme les économies d'investissements intellectuels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. De plus, elle donne la possibilité au juge d'apprécier distinctement ces critères²⁷.

Les mesures de publicité du jugement ont également été adaptées à l'Internet puisque désormais, les juges prononcent outre la publication dans des journaux, l'affichage de la décision sur la page d'accueil du site concerné pendant une durée déterminée (TGI Paris, 7 novembre 2007, Eastpack ; TGI Paris, 21 novembre 2007, Euridile).

Le contrefacteur, qui aura notamment offert à la vente des marchandises sous une marque contrefaisante pourra aussi se voir appliquer des sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à 400 000 euros d'amende et 4 ans d'emprisonnement²⁸.

La contrefaçon étant aussi un délit douanier, la Cour de Justice de l'Union Européenne a eu récemment l'occasion de se prononcer sur son application à Internet. Elle a reconnu aux autorités douanières la possibilité de retenir la marchandise contrefaisante entrant sur le territoire d'un Etat membre lorsque celle-ci a été vendue à une personne résidant sur le territoire d'un Etat membre à partir d'un site Internet situé dans un pays tiers (CJUE, 6 février 2014, aff C-98/13 M.Blomqvist/Rolex).

5.4. Jurisdiction compétente et loi applicable à la violation du droit de marque

L'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur, en matière délictuelle, de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou encore celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. Il n'est toutefois pas précisé quel lieu retenir lorsque le fait dommageable est un cyberdélict. En effet, la nature de l'Internet rend les informations qui y sont publiées disponibles dans plusieurs pays.

Deux théories permettent de résoudre cette difficulté : la théorie de la focalisation, par laquelle la compétence du tribunal est déterminée s'il est prouvé un lieu suffisant, substantiel et significatif entre l'activité d'un site marchand et le territoire français (Com.13 juillet 2010, Louis Vuitton c/ Google ; Com., 29 mars 2011, Maceo c/ eBay) ; et la théorie de l'accessibilité du contenu en ligne qui permet de saisir toutes les juridictions des Etats

26 Article L716-14 du code de propriété intellectuelle modifié par la loi du 29 octobre 2007 afin de lutter contre la fixation approximative des dommages et intérêts par le juge qui met en place des critères de nature économique ou immatérielle.

27 Article 2 de la loi n°2014-35 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon.

28 Article L.716-9 du code de propriété intellectuelle : 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende ; Article L.716-10 du code de propriété intellectuelle : 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

membres dans lesquels il est possible de consulter l'information litigieuse en ligne (Cass. 1ère civ., 6 janvier 2010, n°08-19066 Sanofi Aventis c/ Novo Nordisk ; Cass., com., 20 mars 2012, n°11-10600, Sanofi Aventis c/ Novo Nordisk).

La Cour de Justice s'est récemment prononcée sur cette dualité et a retenu le critère de l'accessibilité pour déterminer la juridiction compétente qui connaîtra de l'atteinte au droit d'auteur commis sur un site Internet (CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-170/12, Pinckney).

Le juge saisi devra déterminer la loi applicable à la violation du droit d'auteur sur Internet. La Convention de Berne prévoit que la loi du pays où la protection est réclamée doit s'appliquer. Toutefois, en précisant que la protection dans le pays d'origine est régie par la législation nationale et qu'il est entendu par « pays d'origine », le pays de la première publication, l'on peut s'interroger sur son application à Internet. En effet, la mise en circulation de l'œuvre sur les réseaux numériques est-elle suffisante pour constituer une publication ?

La Cour de Cassation applique les dispositions de la Convention de Berne²⁹ en tant que règle de conflit de loi, soit la loi dont la protection est réclamée. La Cour a également utilisé les critères du lieu de destination et de réception des services de connexion comme rattachement à la loi française.

6. Conclusion

Conçu pour l'industrie traditionnelle, le principe d'épuisement des droits apparaît aujourd'hui largement inadapté aux évolutions en cours touchant l'industrie en ligne.

En effet, ces dernières années, l'évolution technologique, et en particulier le développement croissant des activités en ligne, ont bouleversé l'application des droits de propriété intellectuelle, et par extension de ses exceptions.

Ces mutations, qui modifient le schéma économique existant jusqu'alors, pourraient conduire à repenser le cadre juridique actuellement en vigueur.

Tout l'enjeu de la question réside aujourd'hui dans la nécessité de trouver un juste équilibre entre la protection des droits, aux fins de promouvoir la création et l'innovation, et l'accès le plus large possible des utilisateurs aux biens dotés de droits de propriété intellectuelle, ce que permet le principe d'épuisement des droits.

En particulier, la vente de fichiers d'occasion en ligne suscite de nouvelles problématiques, qui invitent à un positionnement.

S'agissant des plateformes de revente qui pourraient prochainement fleurir sur la toile, il s'agira de s'assurer que la concurrence pourra s'exercer entre elles et que le consommateur qui aura acquis initialement, et de manière licite, un fichier sur l'une d'entre elles, pourra effectivement le revendre sur une autre, de manière à éviter toute vente liée.

²⁹ Article 5.2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886: « en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ».

En outre, la démultiplication à l'infini des copies de fichiers numériques, sans qu'elles ne subissent aucune altération, contrairement aux biens physiques, risque d'être préjudiciable aux auteurs.

La destruction de sa copie par le vendeur devra donc constituer un préalable nécessaire à la revente en ligne du fichier, afin de maintenir un nombre constant de copies en circulation.

Toutefois, le procédé technique susceptible de s'en assurer reste à inventer bien que certains, tel le site ReDigi, proposent déjà un logiciel capable d'inspecter le contenu de l'ordinateur de l'internaute et des autres matériels connectés (disque dur externe, clé USB...) afin de vérifier la destruction effective du fichier. Un tel système de traçabilité n'est d'ailleurs pas sans poser des difficultés en termes de protection du respect de la vie privée et des données personnelles.

Il pourrait également être envisagé de prévoir un partage de revenus, générés par la vente d'occasion, entre la plateforme, le revendeur et les ayants droit.

Dans l'univers matériel, et en particulier celui du livre, les recettes perçues par les auteurs se situent généralement entre 7 et 12 %³⁰ du prix de vente du livre au public. Dans le domaine de la musique, le pourcentage accordé à l'artiste principal est de l'ordre de 4 % du prix de vente du disque (dans le cas d'un CD de variété)³¹.

Aussi, une rétribution à hauteur d'au moins 20 % du prix de vente du fichier d'occasion en faveur des ayants droit, pourrait constituer une juste rémunération.

Enfin, parmi les pistes de réflexions, une chronologie de l'occasion imposant par exemple, en amont, un délai de 4 mois avant la vente sur internet du fichier neuf (comme pour la vidéo à la demande avec paiement à l'acte), ou en aval, un délai de 4 mois avant la revente du fichier d'occasion, pourrait être imaginée.

Le principe d'épuisement des droits à l'ère du numérique n'a pas fini de faire parler de lui...

30 Modèle de contrat d'édition d'une œuvre de littérature générale et commentaires, SGDL, http://www.sgd1.org/phocadownload/contrat_%C5%93uvre.pdf.

31 Filière de la musique enregistrée : quels sont les véritables revenus des artistes-interprètes ?, avril 2006, ADAMI, http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/4063_Etude_remuneration_musique_avril2006.pdf.