

PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES

LA LETTRE

7

Février 2012

Au sommaire

Signes distinctifs

PAGE 2

Droits d'auteurs

Droits voisins

PAGE 3

Informatique

Protection des données
personnelles

PAGE 4

Dossier

Le secret des affaires
des entreprises enfin protégé ?

PAGE 5

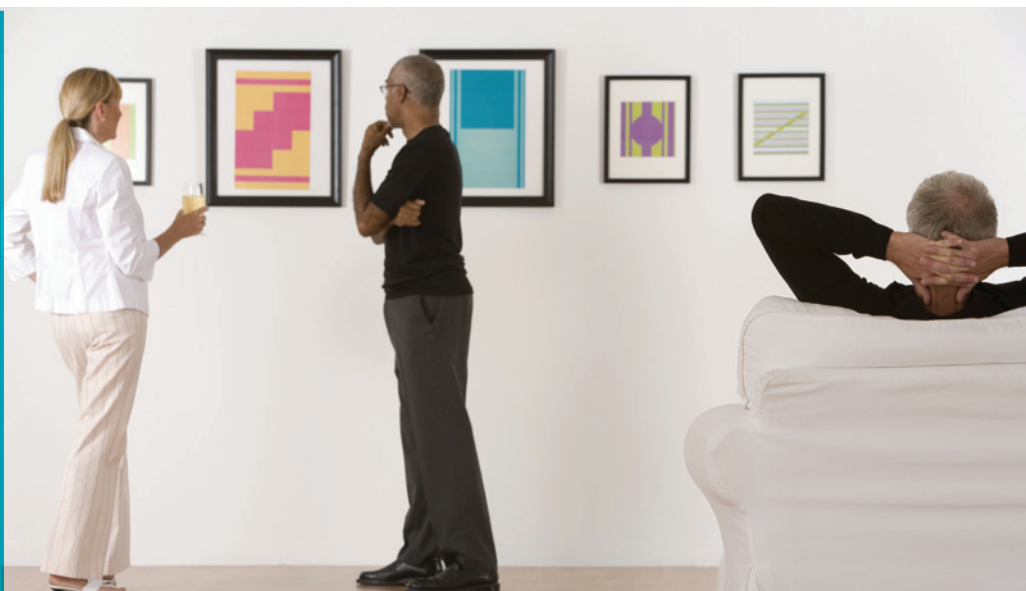
Internet

Télécommunications

PAGE 6

Fiscalité : quel régime de TVA
pour les œuvres de commande ?

PAGE 7



ÉDITO

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le droit de la propriété intellectuelle, science humaine ayant à connaître des activités créatives de l'homme, entend fonctionner parfois par le truchement de stéréotypes.

Dans la science des catégorisations, le droit de la propriété industrielle se révèle assez fécond. Il en vient à caractériser l'individu en fonction du degré d'attention que celui-ci porte afin de percevoir les différences entre plusieurs créations.

Il y a l'homme de métier (droit des brevets) qui, en employant avec vigilance ses connaissances actuelles d'homme de l'art, repère les différences qui existent entre deux inventions et/ou leur mise en œuvre.

Il y a le consommateur d'attention moyenne (droit des marques), l'homme de la rue qui, normalement informé et raisonnablement attentif, réagit au moyen de réminiscences susceptibles de provoquer en lui des confusions entre deux signes. Il y a enfin l'utilisateur (ou observateur) averti (droit des dessins et modèles) qui fait preuve, lui, non d'une attention moyenne, mais d'une vigilance particulière, ou encore d'un degré d'attention « relativement élevé » à raison de son « expérience personnelle » ou de sa « connaissance étendue du secteur considéré ».

Il est possible qu'un individu puisse correspondre tour à tour à chacun de ces stéréotypes. Et ce qui fait tout l'intérêt de la pratique de cette branche du droit réside dans la faculté d'endosser chacun de ces rôles en fonction des circonstances.

C'est cependant avec un degré d'attention particulièrement soutenu, bien loin des stéréotypes évoqués, que l'équipe Propriétés intellectuelles vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2012.

Antoine Gendreau, avocat associé

Signes distinctifs

GOOGLE STORY : DU NOUVEAU DU CÔTÉ D'ADWORDS

Dans le prolongement de son arrêt Google rendu il y a un an, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) revient dans une décision du 22 septembre 2011 (CJUE, 22 septembre 2011, aff. 323/09 *Interflora c/ Mark & Spencer*) sur la licéité des liens sponsorisés « Adwords » proposés par Google.

La CJUE rappelle tout d'abord le principe selon lequel le titulaire d'une marque peut interdire à un concurrent de faire, à partir d'un mot clé identique à cette marque, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque.

Après avoir examiné l'atteinte à la fonction d'indication d'origine pour l'écarter, la Cour envisage pour la première fois l'atteinte à la fonction d'investissement de la marque.

Elle précise ainsi que *« l'usage de la marque par un tiers porte atteinte à cette fonction s'il gêne de manière substantielle l'emploi, par le titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs »*. *« Lorsque la marque bénéficie déjà d'une réputation, il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque cet usage affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci »*.

Elle ajoute que l'usage de la marque par un concurrent dans le cadre d'un service de référencement tel qu'Adwords ne porte, en revanche, pas atteinte à la fonction de publicité de la marque.

La CJUE confirme ensuite la protection renforcée des marques renommées puisqu'elle reconnaît expressément que le titulaire d'une telle marque est habilité à interdire à un concurrent

de faire de la publicité à partir d'un mot clé correspondant à cette marque, sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet sans le consentement du titulaire, lorsque ce concurrent effectue des actes de dilution, de ternissement ou encore de parasitisme.

La Cour amoindrit toutefois la portée de cette prérogative. En effet, elle souligne qu'une publicité affichée sur Internet qui propose non pas une imitation mais une simple alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée n'ayant pas pour conséquence de ternir, d'entraîner la dilution, de parasiter la marque ou encore de porter atteinte à sa renommée, relève du simple domaine de la concurrence saine et loyale.

MARQUE COMMUNAUTAIRE : RÉGIME UNITAIRE DE PROTECTION ET DE SANCTION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

Dans un arrêt très attendu en date du 12 avril 2011 (C-235/09, *DHL Express c/ Chronopost*), la CJUE a confirmé le caractère unitaire de la marque communautaire en considérant que le droit exclusif et les mesures coercitives protectrices s'étendaient à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national a vocation à produire ses effets également dans tous les États membres autres que celui dont relève ce tribunal.

La Cour précise que lorsque le droit national de l'un ou de l'autre État membre ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par le tribunal des marques communautaires, le tribunal compétent de cet État membre devra recourir aux dispositions pertinentes de son droit interne de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.



QUAND MONSIEUR LOUBOUTIN VOIT ROUGE

Fort de l'arrêt *Eden Shoes* (cf. notre Lettre Propriétés Intellectuelles n° 6), Christian Louboutin a cru pouvoir assigner la société Zara en contrefaçon de sa marque semi-figurative représentant une semelle de chaussure de couleur rouge.

Cette fois-ci, le célèbre chausseur s'est heurté non seulement au refus des juges de la Cour d'appel de Paris de voir reconnaître une contrefaçon mais également à la perte de son droit exclusif.

Aux termes d'une décision rendue le 22 juin 2011, les juges parisiens ont en effet décidé d'annuler la marque française semi-figurative au motif que ce signe ne disposait pas de *« suffisamment de clarté, de précision et d'exactitude pour être de nature à conférer un caractère distinctif propre à permettre d'identifier l'origine de la chaussure. »* (CA Paris, 22 juin 2011, n° 06-16750).

Faisant preuve de la plus grande sévérité, les juges ont également écarté le grief de concurrence déloyale considérant que la reconnaissance de ce dernier aurait permis à Monsieur Louboutin *« d'interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles de couleur rouge »*, prétention exorbitante selon la Cour.

Le rouge, la couleur incontournable des collections 2012 ?

Droits d'auteurs

LE RÉGIME DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE MODIFIÉ

Nous avons évoqué, dans la Lettre Propriétés Intellectuelles n°6, un arrêt du Conseil d'État du 17 juin 2011 qui avait annulé la décision n° 11 de la Commission pour la Rémunération de la Copie Privée. Pour mémoire, le Conseil d'État avait estimé que la pondération du taux de rémunération des auteurs en fonction «*du degré professionnel d'usage*» des supports d'enregistrement ne suffisait pas à satisfaire «*l'exigence d'exonération des usages autres que la copie privée*». Le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 juillet 2008, avait déjà eu l'occasion de juger que la rémunération pour copie privée ne pouvait servir à compenser que les «*copies réalisées à partir d'une source acquise licitement*».

Ce sont ces solutions jurisprudentielles que la loi n° 2011-1898 adoptée le 20 décembre 2011 a transcrites dans le code de la propriété intellectuelle (CPI).

Le texte adapte l'article L. 311-1 du CPI afin de préciser que seules les copies réalisées à partir d'une source licite ouvrent droit à rémunération. L'article L. 311-4 du CPI a été modifié afin de prévoir que les barèmes adoptés par la Commission doivent être confortés par des études d'usage. La loi introduit également une nouveauté à l'article L. 311-4-1 : l'acquéreur d'un support d'enregistrement devrait être informé du montant et des finalités de la rémunération pour copie privée à laquelle il est assujéti.

Par ailleurs, l'article L. 311-8 met en place un mécanisme de remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis à des fins professionnelles. Enfin, la loi légalise la pratique consistant à permettre à certains acquéreurs institutionnels ou grandes entreprises de conclure des conventions d'exonération avec les organismes percevant la rémunération pour copie privée.

MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSUMPTION PRÉTORIENNE DE TITULARITÉ DE LA PERSONNE MORALE EXPLOITANT L'ŒUVRE DE L'ESPRIT

La Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. Civ. 1^{er}, 6 octobre 2011, n° 10-17018), les conditions de mise en œuvre de la présomption, très favorable au demandeur à l'action en contrefaçon, de titularité des droits d'auteur.

Si la Cour de cassation confirme le principe qu'elle a dégagé dans l'arrêt «*Aéro*» du 24 mars 1993, selon lequel une personne morale peut se prévaloir d'une présomption de titularité, à l'égard des tiers contrefacteurs, du fait de la divulgation de l'œuvre sous son nom, elle réaffirme également sa rigueur quant aux conditions de mise en œuvre.

Elle rappelle en effet que «*la présomption de titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir, à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation*».

Au cas particulier, le bénéfice de la présomption n'a pas pu être reconnu à la société demanderesse à l'action, cette dernière n'ayant produit «*ni factures ni aucun autre élément de preuve propres à établir l'accomplissement par elle-même d'actes d'exploitation des modèles prétendument contrefaits*».

Droits voisins

FONTAINE DE JOUVENCE POUR CERTAINS TITULAIRES DE DROITS VOISINS

Au 1^{er} janvier 2012, des enregistrements de grands succès musicaux tels que *Hit the Road Jack* interprété par Ray Charles, sont tombés dans le domaine public du fait de la durée de protection des droits voisins actuellement en vigueur. Dans les prochaines années ce sont les enregistrements des Beatles ou des Rolling Stones qui auraient dû subir le même sort. C'était sans compter la directive 2011/77/UE du 27 septembre 2011 qui fait passer de 50 à 70 ans la durée de protection des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogramme.

La nouvelle durée de protection prend ainsi en compte l'allongement de l'espérance de vie des artistes interprètes, et leur permet en pratique de percevoir un revenu à vie. Elle permet également, et surtout, aux producteurs de bénéficier d'une protection plus longue, à l'heure où cette industrie traverse une crise importante.

La directive distingue désormais, en ce qui concerne les artistes interprètes, selon que la fixation de l'exécution de l'œuvre est faite par le moyen d'un phonogramme ou non. La France dispose d'un délai de 2 ans pour transposer ces nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle.



LE CARACTÈRE ORIGINAL D'UN LOGICIEL

La Cour de cassation a eu à trancher la question de savoir si la création d'un logiciel plus récent dans un autre langage informatique que celui précédemment utilisé constituait une œuvre première et originale ou une adaptation des logiciels précédents. Elle a estimé qu'un logiciel élaboré dans un langage informatique distinct de celui employé pour les logiciels précédents et permettant le fonctionnement du logiciel litigieux avec un processeur Pentium 100 et 200, ce que n'autorisaient pas les logiciels précédents, caractérise un apport intellectuel propre et un effort personnalisé. Il en résulte que ce logiciel constitue une œuvre originale protégée par le droit d'auteur.

La Cour de cassation en déduit que l'exploitation du logiciel considéré dans une version reconfigurée est un acte de contrefaçon (Cass Civ I 22 septembre 2011, n° 09-71337).

INTEROPÉRABILITÉ DES LOGICIELS ET CONTREFAÇON

L'éditeur d'un logiciel assigne en contrefaçon son concurrent qui s'est fait transmettre ledit logiciel par les licenciés de l'éditeur et a procédé à la migration des fichiers exploités par ceux-ci. La Cour de cassation considère que le concurrent n'est pas un contrefacteur au motif que les opérations de migration réalisées avec l'accord des licenciés pour récupérer les fichiers de ce programme « *s'inscrivaient dans les strictes nécessités de l'interopérabilité autorisée par l'article L. 122-6-1 IV du code de la propriété intellectuelle qui prévoit la nullité de toute stipulation contraire (...)* » (Cass. Civ I 20 octobre 2011, n°10-14 069).

Protection des données personnelles

« NOTIFICATION DES FAILLES DE SÉCURITÉ ? »

A la différence de nombreux États, parmi lesquels les États-Unis, la France n'imposait pas jusqu'à présent aux responsables de traitement d'informer le public des pertes de données, intrusions dans les systèmes informatiques, hackings et autres failles de sécurité de toute nature.

Transposant la directive communautaire 2009/136/CE du 25 novembre 2009, qui modifiait la directive 2002/22/CE, l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques a introduit dans le droit français une obligation inédite de notification des violations de données à caractère personnel. Le nouvel article 34 bis de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi « Informatique et Libertés ») décrit cette obligation.

L'obligation de notification pèse à ce jour sur les seuls fournisseurs de services de communications électroniques ouverts au public.

Doit être regardée comme fournisseur de services de communications électroniques « *toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service*

de communications électroniques » (article L. 32 - 15° du code des postes et des communications électroniques), c'est-à-dire essentiellement les opérateurs déclarés auprès de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).

Il ne s'agit sans doute que d'une première étape, puisque la Commission européenne, qui procède actuellement à une révision de la directive 95/46/CE, devrait étendre cette obligation à l'ensemble des secteurs d'activité.

Le nouvel article 34 bis définit la violation à notifier comme « *toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données à caractère personnel* ».

En pratique, la notification des violations consiste en l'obligation pour le fournisseur d'informer « *sans délai* » la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de la survenance d'un incident.

Les personnes concernées par le traitement ne devront quant à elles être informées de la faille survenue que s'il en résulte un risque d'atteinte à leurs

données personnelles ou à leur vie privée.

L'ordonnance dispense toutefois le fournisseur de notifier les violations aux personnes concernées s'il rapporte la preuve de la mise en place de « *mesures de protection appropriées* ». Ces mesures seront laissées à l'appréciation souveraine de la CNIL.

Si elle ne définit pas les « *mesures de protection appropriées* », l'ordonnance précise tout de même que les mesures sont appropriées dès lors que les données ont été rendues « *incompréhensibles à toute personne non autorisée à y avoir accès* ».

L'utilisation de moyens de cryptage ou d'anonymisation efficaces des données, les rendant inaccessibles à toute personne non-autorisée, constituera une mesure appropriée dispensant le fournisseur de notification. Le fournisseur devra tenir à jour et mettre à la disposition de la CNIL un inventaire des failles de sécurité, précisant « *les modalités, leur effet et les mesures prises pour y remédier* ».

Le défaut de notification de la survenance d'une faille de sécurité est pénalement sanctionné. Les peines encourues sont de cinq ans d'emprisonnement et 300000€ d'amende.

DOSSIER

Le secret des affaires des entreprises enfin protégé ?

Une proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 janvier 2012. « Enfin » serait-on tenté d'écrire tant le parcours législatif de ce texte n'aura rien eu d'une sinécure. Une première proposition de loi sur la protection de l'information économique avait été déposée le 17 juin 2009, puis à nouveau le 13 janvier 2011, mais elle n'a jamais été débattue. Rebaptisée et quelque peu remaniée, cette proposition passe enfin la première étape.

Des moyens de protéger les informations de l'entreprise existent pourtant, mais les promoteurs de ce texte estiment qu'ils sont insuffisants.

Aux termes d'un arrêt assez inédit du 16 novembre 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a élargi le champ de l'abus de confiance réprimé par l'article 314-1 du code pénal en affirmant que « les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d'être détourné ». Ainsi, la Cour suprême propose une alternative à l'action en concurrence déloyale afin de pouvoir réprimer le détournement de clientèle, lorsque celui-ci ne s'accompagne pas de la soustraction du fichier physique.

Le code de la propriété intellectuelle offre également un certain nombre d'outils. Lorsque l'information est formalisée et originale, elle peut être protégée par le droit d'auteur et le titulaire des droits correspondants peut s'opposer à son exploitation. Le producteur d'une base de données a notamment le droit d'interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base. Si la matérialisation des informations de l'entreprise prend la forme d'une innovation technique, le recours à la protection du brevet est envisageable. Enfin, s'agissant des secrets de fabrication, l'article L. 621-1 du code de la propriété industrielle, qui renvoie à l'article L. 1227-1



du code du travail, punit sévèrement le fait pour un directeur ou un salarié, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication.

Les informations sont aussi protégées par le secret, et les précautions contractuelles qui peuvent entourer leur divulgation : contrat de confidentialité et contrat de révélation de savoir-faire. Les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté vis-à-vis de leur employeur impliquant notamment une obligation de discrétion à l'égard des informations confidentielles auxquelles ils ont accès. Certaines catégories de personnes sont enfin astreintes au secret professionnel.

La loi Godfrain de 1988 avait enrichi le code pénal de plusieurs incriminations, dont l'accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ou l'altération du fonctionnement de celui-ci ou encore l'action d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 protège bien les données à caractère personnel, mais la finalité de la loi est avant tout de protéger les personnes dont les données ont été collectées et pas tant les entreprises les ayant obtenues.

La proposition de loi adoptée le 23 janvier 2012 définit pour la première fois la notion d'information protégée relevant du secret des affaires. Cette information n'est protégée que pour autant que des mesures de protection spécifiques auront été mises en œuvre par l'entreprise afin d'informer de leur caractère confidentiel et de garantir celui-ci. Il est prévu que ces mesures soient déterminées par décret en Conseil d'État.

Le texte introduit surtout une nouvelle incrimination, exposant la personne révélant indûment une information protégée à une peine de trois ans d'emprisonnement et à 375 000 € d'amende. Quelques exceptions à l'application de ce dispositif sont expressément prévues.

Enfin, la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dite « loi de blocage » relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est modifiée afin de tenir compte de l'introduction de ce nouveau dispositif dans le code pénal.

Le texte a été transmis au Sénat pour examen. Espérons qu'il entende lui aussi les entreprises.

LA RESPONSABILITÉ DES EXPLOITANTS DE MARCHÉ EN LIGNE

Par un important arrêt du 12 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne éclaire les juridictions des États membres sur les conditions de responsabilité des exploitants de places de marché en ligne tel que eBay (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal c/ eBay, *aff. C-324-09*).

La compétence du juge national d'un État membre de l'Union Européenne pour des actes répréhensibles commis sur des sites Internet étrangers

La CJUE affirme que le juge national d'un État de l'Union Européenne est compétent pour sanctionner des actes de contrefaçon commis sur des sites Internet étrangers si les offres à la vente sont destinées aux consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque. A ce titre, la Cour précise qu'il appartient au juge national de rechercher des indices pertinents et de s'intéresser notamment «aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur est prêt à envoyer le produit». La simple accessibilité du site Internet sur le territoire couvert par la marque n'est donc pas suffisante.

Les actes susceptibles de constituer un acte de contrefaçon

La contrefaçon est susceptible d'être constituée, d'une part, lorsque l'exploitant de la place de marché en ligne utilise les marques d'autrui, sans son autorisation, en tant que mots clés pour promouvoir les produits et services commercialisés par ses clients grâce à son service et, d'autre part, lorsque l'internaute peut difficilement déterminer si les produits proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise

économiquement liée à celui-ci ou au contraire d'un tiers.

En revanche, si l'exploitant utilise la marque d'autrui en tant que mots clés pour promouvoir ses propres services, à savoir la mise à disposition d'une place de marché en ligne, la Cour estime que la contrefaçon n'est pas constituée car le signe n'est pas utilisé pour désigner des produits ou services identiques ou similaires. Toutefois, cette affirmation doit être relativisée, le titulaire de la marque pouvant toujours arguer que cette exploitation constitue un acte de parasitisme ou même une atteinte à sa marque lorsque celle-ci est renommée.

La détermination du statut d'hébergeur

Dans le prolongement de son arrêt du 23 mars 2010 (Lettre Propriétés Intellectuelles n°6), la CJUE affirme que l'exploitant de la place de marché en ligne peut bénéficier du statut d'hébergeur s'il n'a aucun rôle actif qui lui permette d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. Le stockage d'offres à la vente, la fixation des modalités de son service et les renseignements d'ordre général à ses clients ne sauraient caractériser le rôle actif de l'exploitant, quand bien même son service serait rémunéré. En revanche, lorsque l'exploitant assiste le vendeur en optimisant la présentation de ses offres, il joue un rôle actif et ne saurait se prévaloir de la dérogation en matière de responsabilité des hébergeurs. Reste maintenant aux juridictions françaises à intégrer dans le réseau des décisions existantes cette nouvelle pièce du puzzle.

L'ATTRIBUTION DES CHAÎNES BONUS EST CONTRAIRE À LA CONCURRENCE

La transition de la diffusion analogique vers la diffusion numérique permet de réutiliser une grande partie du spectre des radiofréquences pour des services nouveaux et des programmes supplémentaires. Le dispositif français prévoyait d'attribuer des chaînes bonus à TF1, M6 et Canal +, en contrepartie de l'arrêt prématuré de leurs conventions dans l'analogique et du surcoût lié à la double diffusion (numérique et analogique) pendant plusieurs années. En novembre 2010, la Commission a mis la France en demeure de réviser ce dispositif, estimant que le mécanisme d'attribution des canaux, sans aucune forme de mise en concurrence, était contraire au droit communautaire de la concurrence inscrit dans le Paquet Télécom de 2002. En effet, il ne poursuivait pas d'objectif général, il était discriminatoire et la compensation prévue était disproportionnée par rapport au dommage causé par la double diffusion. Faute de réaction à cette mise en demeure, la France a reçu un avis motivé en septembre 2011. Le Gouvernement a décidé de renoncer à ce dispositif en déposant un projet de loi portant abrogation des canaux compensatoires de la télévision numérique terrestre. A défaut de se voir attribuer des chaînes bonus, les opérateurs historiques pourront donc demander à être indemnisés du préjudice résultant de l'extinction anticipée de la diffusion analogique (*communiqué de presse de la Commission IP/11/1158 du 29 septembre 2011 ; projet de loi n° 4018, déposé le 30 novembre 2011*).

LA COMMISSION AUTORISE LE RÉGIME D'AIDES FRANÇAIS CONCERNANT LES RÉSEAUX À TRÈS HAUT DÉBIT

En 2010, les autorités françaises ont notifié à la Commission des mesures nationales de soutien à la construction de réseaux à très haut débit. Ceux-ci reposent principalement sur la fibre optique et fournissent des vitesses de connexion de 100Mbit/s directement aux consommateurs finals, améliorant ainsi l'accès aux services Internet.

La Commission européenne a autorisé le régime d'aides car il respecte les lignes directrices de l'UE relatives aux aides d'État dans le domaine du haut débit : les subventions seront accordées par l'intermédiaire d'appels d'offres et uniquement pour des zones dans lesquelles il n'existe pas de réseaux comparables, et le réseau subventionné sera accessible à tous les utilisateurs intéressés (*communiqué de presse de la Commission IP/11/1211 du 19 octobre 2011*).



Fiscalité : quel régime de TVA pour les œuvres de commande ?

Les grandes enseignes ont fréquemment recours, pour le développement de leur image visuelle et l'identité de leurs marques, aux services de créateurs indépendants en matière de graphisme, de design, voire d'architecture d'intérieur...

La relation contractuelle entre l'entreprise et le designer constitue une opération économique entrant dans le champ d'application de la TVA pour autant qu'elle n'établisse pas en réalité l'existence d'un lien de subordination.

Généralement, l'opération prend la forme d'une « œuvre de commande » dès lors que la convention prévoit le transfert immédiat du bien (qui peut être un simple croquis) mais également des droits d'exploitation et de reproduction constitutifs de la propriété intellectuelle attachée à la création.

Or, ces deux éléments pris isolément sont traités de façon différente pour l'application de la TVA : la cession de l'œuvre plastique est une livraison de bien meuble corporel passible en principe du taux normal de la TVA tandis que la cession des droits d'auteur constitue une prestation de services bénéficiant du taux réduit de la taxe sur le fondement de l'article 279 g du code général des impôts (précédemment de 5,5 % et de 7 % depuis le 1^{er} janvier 2012, art. 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011).

Lorsque les éléments cédés sont des travaux d'études, de conception ou de mise en œuvre ainsi que les droits de représentation ou de reproduction s'y rapportant, l'Administration estime que l'ensemble de l'opération s'analyse au regard de la TVA, comme une cession de droits constitutive d'une prestation de services passible du taux réduit de la taxe (BOI 3 A-15-91 instruction du 9 octobre 1991).

En revanche, l'administration fiscale considère dans la même circulaire que si l'opération comporte la livraison d'une œuvre et la cession du droit de représentation ou de reproduction, l'ensemble de l'opération s'analyse comme une livraison de biens. Si toutefois la facturation distingue le prix de la livraison de l'œuvre et celui de la cession de droits, les règles propres à chacune de ces catégories d'opération s'appliquent distinctement.

On peut cependant s'interroger sur la pertinence de ce raisonnement dans l'hypothèse où la valeur de l'œuvre plastique est accessoire, ce qui est généralement le cas des croquis ébauchés par le designer pour le développement de l'image d'une marque.

Dans ce contexte, le contrat a selon nous pour objet principal la cession des droits dès lors que celle-ci en constitue l'élément prépondérant.

Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que lorsque « deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l'ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue

une prestation unique aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée » (voir notamment CJUE, aff. C-41/04, arrêt du 27 octobre 2005 Levob).

Selon la Cour, il doit dans ce cadre être tenu compte du caractère prédominant de la prestation de service qui, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, revêt une importance décisive.

En somme, la qualification de telles opérations en prestations de services auxquelles le taux réduit de TVA est applicable pourrait selon nous dans certains cas se justifier s'il peut être établi par des éléments objectifs que l'élément prépondérant de l'opération est constitué par la cession des droits incorporels attachés à l'œuvre plastique remise à l'entreprise. Bien entendu, une telle démarche n'a d'incidence pratique que dans l'hypothèse où la TVA constitue une charge pour l'entreprise, autrement dit lorsque cette dernière n'est pas en mesure d'exercer pleinement ses droits à déduction en raison de l'utilisation de cette dépense pour des activités non soumises à la taxe.



Contributeurs

Elisabeth Ashworth, Antoine Gendreau, Nathalie Pétrignet, Anne-Laure Villedieu, avocats associés et Lauren Bonnet, Prudence Cadio, Elena Caubet, Lucie Corvisier, Élisabeth Flaïcher-Maneval, Marie Fournier, Alexandra Le Corroncq, Alexis Vichnievsky, avocats

Avec la participation d'**Elisabeth de Abreu**, Chargée de recherches

Courrier des lecteurs

Faites-nous parvenir vos questions, problématiques ou remarques à l'adresse suivante :
proprietesintellectuelles@cms-bfl.com

Retrouvez toutes nos lettres Propriétés Intellectuelles sur notre site Internet.
www.cms-bfl.com rubrique Actualités & Media - Newsletters.

CMS Bureau Francis Lefebvre, 1-3 villa Emile Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France
T +33 1 47 38 55 00 - F +33 1 47 38 55 55 - info@cms-bfl.com - www.cms-bfl.com

CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, regroupement de 10 grands cabinets d'avocats européens indépendants offrant aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans le reste du monde. Fort de plus de 5000 collaborateurs, dont plus de 2800 avocats et 750 associés, CMS s'appuie sur 49 implantations dans le monde.

Cabinets membres de CMS : CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italie); CMS Albiñana & Suárez de Lezo S.L.P. (Espagne); CMS Bureau Francis Lefebvre (France); CMS Cameron McKenna LLP (Grande Bretagne); CMS DeBacker (Belgique); CMS Derks Star Busmann (Pays-Bas); CMS von Erlach Henrici Ltd. (Suisse); CMS Hasche Sigle (Allemagne); CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Autriche); CMS Rui Pena & Arnaut (Portugal).

Implantations mondiales principales et secondaires des cabinets membres de CMS : Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris, Rome, Vienne, Zurich, Aberdeen, Alger, Anvers, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Cologne, Dresde, Düsseldorf, Edimbourg, Francfort, Hambourg, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Luxembourg, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscou, Munich, Pékin, Prague, Rio de Janeiro, Sarajevo, Séville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Varsovie et Zagreb.

Propriétés intellectuelles • Newsletter publiée par CMS Bureau Francis Lefebvre • Directeur de la publication : Pierre-Sébastien Thill • Directeur de la rédaction : Florence Jouffroy
Rédacteur en Chef : Antoine Gendreau • Conception : Creative Room. Dépôt légal à parution. ISSN : 2119-2782.
Cette lettre ne constitue pas une consultation d'avocat et a une vocation purement informative. Toute information concernant une problématique particulière doit faire l'objet d'une demande auprès d'un avocat.