

# Propriétés intellectuelles 2

LA LETTRE

Octobre 2009

## Sommaire

**Signes distinctifs  
Inventions**  
page 2

**Droits d'auteurs  
Droits voisins**  
page 3

**Informatique  
Protection des données  
personnelles**  
page 4

**Dossier**  
Loi HADOPI: quelques  
incidences concrètes  
pour les entreprises  
page 5

**Internet  
Télécommunications**  
page 6

**Tribune ouverte**  
Logiciels et TVA :  
biens ou services ?  
page 7

## Édito

Il ne fait aucun doute que la protection des droits de propriété intellectuelle est de première importance. Et il est difficilement contestable qu'en cette matière le législateur se doit d'aller vite, comme le serrurier suivant pas à pas le voleur-contrefacteur. Cette branche du droit peut donc justifier une certaine "frénésie" du législateur.

Cependant, on regrettera que dénoncer la précipitation avec laquelle il agit soit devenue un lieu commun. À peine la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dans ses dispositions non censurées par le Conseil Constitutionnel, voit-elle le jour (certaines d'entre elles sont commentées dans ce numéro), qu'elle sera complétée par une loi dite HADOPI II. On peut espérer que le projet de loi, dans sa version finalisée, ne contiendra plus les contradictions et redondances que l'on y observe aujourd'hui.

Les péripéties du législateur auront été l'occasion d'entendre du Conseil Constitutionnel la confirmation que l'accès à Internet est élevé au rang d'une liberté fondamentale. Cette qualification pouvait être aisément anticipée à la lumière de la position adoptée par le Parlement Européen.

Sans nier les particularités nationales, il faut rappeler que c'est au regard des textes et décisions rendues par les instances communautaires que le droit de la propriété intellectuelle se construit. Il est difficile de marier des concepts nationaux existants. Ce pourrait être une raison suffisante pour éviter que la "source communautaire" ne soit pas ignorée lors de l'élaboration des textes.

Il est plus que temps de rationaliser l'arsenal juridique, qui, à force de confusions et de redondances, va desservir le message qu'il doit légitimement servir.

## Signes distinctifs

### Épuisement des droits, luxe et privilège

Dans l'affaire opposant la société Christian Dior Couture à la société Copad, la Cour de Justice des Communautés Européennes s'est prononcée sur le point de savoir si le titulaire d'une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre du licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs.

La règle de l'épuisement des droits interdit en principe au titulaire de la marque, sauf motifs légitimes, de s'opposer à la libre circulation d'un produit revêtu de sa marque si celui-ci a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, dérogation doit être faite en faveur des produits de luxe dès lors que les conditions de leur revente sont susceptibles de porter atteinte à l'image de prestige de la marque.

Pour cela, il appartient au juge national de déterminer si la violation d'une telle clause contractuelle porte atteinte à la "sensation de luxe" des produits en affectant par là leur qualité.

Si tel est le cas, le titulaire de la marque pourra poursuivre le licencié en contrefaçon (CJCE, 23/04/2009).

### Conséquences de la violation d'un accord de coexistence

Par arrêt du 31 mars 2009, la Cour de Cassation a rendu une solution en matière d'accord de coexistence intéressante à deux titres.

La Haute Juridiction a affirmé que l'accord de coexistence doit recevoir une interprétation restrictive afin d'éviter tout risque de confusion entre les marques de sorte que son non respect par l'une des parties est constitutif d'actes de contrefaçon à l'égard de l'autre partie.

Par ailleurs, la Cour réitère la position de la Chambre plénière considérant qu' "un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dans la mesure où ce manquement lui a causé un dommage" (Cass. Com. 31/03/2009).



## Inventions

### Rémunération des inventeurs salariés en Europe: recherche harmonisation désespérément

Le Sénat a publié cet été une étude comparative menée dans huit pays européens (Allemagne, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède et Suisse) sur la rémunération des inventeurs salariés. Celle-ci est riche d'enseignements à plusieurs égards.

Il en résulte en effet que :

- comme le code français de la propriété intellectuelle, les textes espagnol, polonais et suisse distinguent les inventions réalisées en applications des obligations contractuelles des autres inventions liées à l'activité professionnelle, tandis que les autres pays ignorent cette distinction,
- l'Allemagne, le Danemark, la Pologne, la Suède sont les seuls pays qui admettent le principe selon lequel les salariés qui réalisent des inventions dans le cadre du contrat de travail disposent d'un droit général à compensation financière de l'employeur. En Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse, les inventions qui résultent d'obligations professionnelles ne sont en général pas rémunérées, le législateur estimant, sauf cas exceptionnels, que le salaire constitue la contrepartie de l'activité inventive,
- les inventions liées à l'activité professionnelle mais qui ne résultent pas d'obligations contractuelles, peuvent être revendiquées par l'employeur et donner lieu à une rémunération complémentaire dans tous les pays sauf aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Le Sénat en conclut que "si les règles françaises apparaissent moins favorables aux inventeurs salariés que les normes en vigueur en Allemagne, au Danemark ou en Suède, elles sont beaucoup plus complètes et protectrices que les dispositions adoptées dans les autres pays" (La rémunération des inventeurs salariés, Les documents de travail du Sénat, Série Législation comparée, n° LC 199, juillet 2009).

À bon entendre...

## Dessin ou modèle communautaire : commanditaire = employeur ?

La Cour de Justice des Communautés Européennes n'est pas de cet avis. En l'espèce, le concepteur d'un projet d'ateliers artisanaux tentait de revendiquer la titularité de droits sur une série d'horloges réalisées par l'un des artisans au motif qu'il avait passé commande de ces modèles et qu'il rentrait dans le champ de l'exception prévue à l'article 14, 3° du règlement CE n° 6/2002 selon lequel, en cas de réalisation d'un dessin et modèle communautaire par un salarié dans l'exercice de ses obligations, le droit appartient à l'employeur.

La Cour énonce au contraire clairement que cette dérogation ne s'applique pas au dessin et modèle communautaire réalisé sur commande de sorte qu'en l'absence de contrat de cession, le droit appartient au seul créateur (CJCE, 2 juillet 2009).

## Droits d'auteurs

### Cession "au fur et à mesure": quand la formule magique n'opère plus

Les efforts du rédacteur d'une clause d'un contrat de travail en vue de ménager le principe de la clause de cession expresse et celui de la prohibition de la cession globale d'œuvres futures sont restés vains. Alors que l'article du contrat en cause prévoyait une cession des droits sur les photos "au fur et à mesure de leur création", les juges ont estimé que celui-ci était "sujet à interprétation" quant à l'événement déclenchant la cession. Par ailleurs, la clause prévoyait que la cession devait être confirmée tous les ans dans un document particulier intitulé "confirmation de cession", dispositif que l'employeur n'avait, en pratique, jamais mis en œuvre. Dans ces conditions, les juges ont estimé que l'employeur ne pouvait se prévaloir des droits sur la photographie litigieuse (CA Paris 14/05/2009).

### La compétence des tribunaux de grande instance est exclusive depuis le 31 octobre 2007

Si la loi du 4 août 2008 a mis fin à la controverse née de l'ambiguïté de la loi du 29 octobre 2007 en venant préciser que les tribunaux de grande instance sont exclusivement compétents en matière de contrefaçon, la question du régime applicable entre l'entrée en vigueur de la loi de 2007 et celle de 2008 demeurait.

La Cour d'Appel de Paris le 11 février 2009 y a apporté une réponse tranchée : "(...) depuis le 31 octobre 2007, lendemain de la date de publication de la première de ces deux lois [loi du 29 octobre 2007], les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L. 331-1, L. 521-3-1 et L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle".

## Droits voisins

### Coproduction : le retour du spectre de la SEP

Aux termes d'un arrêt du 5 mai 2009, la Cour d'Appel de Paris a rendu une solution intéressante à deux titres.

Les juges ont affirmé avec clarté que "la coproduction du vidéogramme en question constitue à l'évidence une société en participation au sens de l'article 1871 du code civil".

Cette affirmation péremptoire devra être méditée par les rédacteurs des contrats de coproduction qui tentent le plus souvent d'échapper à cette qualification pour des raisons tant juridiques que fiscales.

Au cas particulier, aucun contrat n'avait été conclu par les parties (cette seule circonstance n'expliquant pas, à notre sens, la qualification retenue) et classiquement l'une d'elle reprochait à l'autre d'avoir pris l'initiative d'une commercialisation.

Dans le silence du contrat, les juges ont fait une application combinée des dispositions du code civil et du code de commerce et retenu que si chacun des associés est bien gérant et peut à ce titre faire les actes de gestion dans l'intérêt de la société, il lui appartient cependant d'informer son associé et de recueillir son accord préalable.

Ces problématiques sont pleinement transposables à tous les types de coproduction (audiovisuelle, musicale, multimédia, événementielle) et aux coéditions.

### Le droit à l'image est aussi régi par le code du travail

C'est à cette solution, à notre avis assez inédite, qu'est parvenue la Cour d'Appel de Dijon dans un arrêt du 2 juillet 2009.

Un salarié reprochait à son employeur d'exploiter son image à des fins commerciales après la rupture du contrat de travail. Le salarié avait réussi à produire un document publicitaire de la société employeur sur lequel apparaît sa photographie et l'employeur ne contestait pas disposer encore de certaines de ces plaquettes publicitaires. Dans ces circonstances, les juges ont estimé qu'en conservant de tels documents alors que le salarié avait quitté l'entreprise, l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté qui survit après la rupture du contrat de travail.

## Informatique

### Cahier des charges et devoir de conseil

La responsabilité d'un prestataire informatique a été retenue pour manquement à son obligation de conseil, à la suite de la constatation d'anomalies alors que le client modifiait l'expression de ses besoins au cours des développements. La Cour d'Appel de Dijon considère que le fait de ne pas avoir obtenu de son client un cahier des charges pertinent n'est pas un élément exonérateur de responsabilité du prestataire et qu'il ne saurait être reproché "à un client non familiarisé avec les spécificités exigeantes des applications informatiques de modifier sans cesse la définition de ses besoins". Il aurait dû soit, procéder lui-même à une analyse fonctionnelle pertinente avant d'établir un devis soit, exiger de son client qu'il fasse procéder à cette analyse par un spécialiste. Le prestataire manque ainsi à son

devoir de conseil en n'ayant pas proposé à son client des solutions adaptées, fiables et rassurantes (CA Dijon, 19/02/2009).

### Un progiciel, trois modules, un contrat : une divisibilité

Après acquisition des droits d'utilisation d'un progiciel de gestion intégrée comportant trois modules, le client a rencontré des difficultés avec l'un des modules et a sollicité la résolution du contrat en son entier. La Cour de Cassation prononce la résiliation du contrat uniquement pour le module litigieux, considérant que les trois modules, objets du contrat étaient techniquement indépendants, qu'un courrier du client démontrait sa volonté de conserver les deux autres modules et en déduit la commune intention des parties de ne conférer ni au progiciel, ni à l'obligation de mise à disposition, un caractère indivisible (Cass. Com. 02/12/2008).

## Protection des données personnelles

### Procédure de discovery : l'injonction émise par le juge américain ne légitime pas forcément le transfert de données personnelles

La CNIL publie le 23 juillet 2009 une recommandation concernant le traitement de données personnelles dans le cadre de ces procédures d'instruction préalables aux procès civils américains. Rappelons que les juges américains peuvent ordonner aux parties de se divulguer mutuellement tous les éléments pertinents dans le cadre du litige, en ce compris des données à caractère personnel. Confrontée à une telle demande, une entité responsable de traitement en France ne pourra y répondre favorablement que dans le respect de la Convention de La Haye et de la loi Informatique et Libertés. Ces flux internationaux vers les États-Unis, État n'assurant pas un niveau adéquat de protection au sens de la Commission Européenne, doivent être déclarés ou faire l'objet d'une demande d'autorisation. Les personnes concernées doivent être informées du transfert (sous réserve que cette information ne compromette pas l'enquête ou le rassemblement de preuves), des mesures permettant l'accès des personnes concernées à leurs données être prévues, le transfert être restreint aux seules données adéquates, pertinentes

et non excessives, la sécurité être garantie et les destinataires potentiels strictement sélectionnés.

### Traitement des données personnelles dans le cadre d'une pandémie grippale

Confrontées à une possible épidémie de grippe A, les entreprises, sur recommandation du gouvernement, mettent en place des plans de continuité de l'Activité (PCA). Pour ce faire, elles recueillent auprès de leurs salariés des informations permettant d'organiser des transports communs ou de les joindre s'il devenait impossible de se rendre sur le lieu de travail (coordonnées personnelles/modes de transport...). La CNIL a publié le 11 août 2009 ses directives relatives au traitement de ces données et adopté le 11 septembre 2009 une dispense de déclaration (délibération n° 2009-476, dispense n° 14). Les salariés doivent être spécifiquement informés de ce recueil et des destinataires de ces informations par le biais d'une mention apposée sur le formulaire de collecte. L'accès aux données doit être exclusivement réservé aux personnes habilitées du service des ressources humaines ou à la cellule de crise de l'organisme. La CNIL insiste sur le fait que ce fichier n'a pas vocation à être permanent et devra être supprimé dès la fin de la pandémie. Une nouvelle collecte pourra être opérée si la France

se trouve à nouveau en situation 4 conformément aux phases de nomenclature du plan national français.

### Secret des correspondances et messagerie électronique de l'entreprise

Un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon en date du 23 février 2009 apporte un éclairage intéressant sur le champ d'application du principe du secret des correspondances en présence de messages adressés par un salarié à ses collègues au travers de sa messagerie électronique. Au cas d'espèce, le salarié avait été licencié pour faute grave pour avoir diffusé à ses collègues de travail un message extrêmement critique à l'égard de son employeur. Parmi différents axes de défense, le salarié invoquait une violation par son employeur du secret des correspondances : l'employeur n'aurait pas dû, selon lui, prendre connaissance et produire dans le cadre du contentieux ce message qu'il considérait comme personnel. La Cour d'Appel de Dijon rejette cet argument après avoir constaté que l'employeur s'était vu transmettre le message en cause par plusieurs destinataires d'origine. Les destinataires d'origine ayant la libre disposition du message qui leur avait été adressé avaient donc la faculté de le communiquer à l'employeur sans que le principe du secret des correspondances ne puisse être opposé à ce dernier.

# > DOSSIER

## Loi HADOPI : quelques incidences concrètes pour les entreprises

Nombre d'articles ont insisté sur les dispositions introduites par la loi HADOPI relatives aux actes de téléchargement illégal sur Internet et aux pouvoirs de l'autorité instituée par cette loi. La loi du 12 juin 2009 ne traite pourtant pas seulement de la responsabilité des internautes mais concerne, sur certains aspects, directement les entreprises. Nous avons sélectionné quelques dispositions.

1. L'article 25 de la loi du 1<sup>er</sup> août 2006 relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) avait introduit dans le Code de la Propriété Intellectuelle un article L. 335-12 obligeant le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, à un devoir de surveillance de son accès à Internet. En application de cet article, celui-ci *"doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I<sup>er</sup> et II, lorsqu'elle est requise"*. La loi du 12 juin 2009 substitue à cet article les dispositions de l'article L. 336-3 du même code, en renforçant la portée de cette obligation. Celle-ci consiste désormais à veiller à ce que cet accès *"ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin"*. Le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet sert désormais

de fondement au dispositif préventif mis en œuvre par la HADOPI. Cette obligation n'est cependant pas sanctionnée sur le terrain pénal. Afin de réduire le risque de voir sa responsabilité engagée dans l'hypothèse où une personne (un salarié notamment) utiliserait la connexion Internet en violation des droits précités, le titulaire du contrat d'accès (employeur, etc.) pourra mettre en œuvre des moyens de sécurisation. À cet égard, il faut souligner que les fournisseurs d'accès doivent informer leurs abonnés de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les utilisations de l'accès Internet en violation des droits d'auteur et des droits voisins (nouvel article L331-35 du Code de la Propriété Intellectuelle).

2. La loi du 12 juin 2009 introduit dans le Code de la Propriété Intellectuelle un article L. 336-4. Aux termes de cet article, *"les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible conformément à l'article L. 331-10 du présent Code et à l'article L. 111-1 du Code de la consommation"*. La référence faite à ces deux textes montre que cette disposition a été conçue pour la vente de biens protégés. Néanmoins, dans la mesure où l'utilisation de biens protégés est effectuée par tous les internautes qui consultent des sites Internet, il apparaît préférable que les mentions légales des sites Internet mis en ligne par les entreprises traitent de ces questions.

3. En matière de responsabilité des services en ligne du fait du contenu des messages, la loi du 12 juin 2009 met en place un statut incitatif pour les éditeurs de services en ligne. La loi introduit en effet une dérogation à la responsabilité en cascade prévue par la loi du 29 juillet 1982 en prévoyant que la responsabilité pénale du directeur de publication (mandataire social de la société éditant un site Internet) comme auteur principal ne pourra être engagée que *"s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message."*





## Internet

### eBay: simple hébergeur de contenus (parfois illicites) ou complice de contrefaçon ?

Dans un arrêt du 13 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris a examiné la responsabilité civile d'eBay à laquelle il était reproché par des sociétés du groupe L'Oréal de mettre à la disposition des contrefacteurs les moyens de vendre des produits contrefaisants.

À cette occasion, le Tribunal de Paris a apprécié la responsabilité de la société de vente aux enchères en ligne non pas en fonction d'un statut unique (statut d'hébergeur bénéficiant d'un régime de responsabilité limitée offert par la LCEN ou statut d'éditeur soumis au droit commun) mais en fonction de chacune des activités du défendeur à l'origine des préjudices allégués.

Ainsi, le Tribunal accepte l'application à eBay du régime de responsabilité limitée pour les activités de stockage et de mise en ligne d'annonces, considérant qu'eBay n'intervenant pas sur le contenu des offres, celle-ci ne dispose d'aucun contrôle sur le processus de vente, mais lui refuse ce régime s'agissant

de l'activité promotionnelle et publicitaire d'eBay, sur la base de ce même critère de pouvoir de contrôle.

### La procédure d'urgence ne peut être invoquée pour obtenir le transfert d'un nom de domaine

Même en présence d'une contestation sérieuse, le justiciable peut demander en référé que soient ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 du Code de Procédure Civile).

Si le blocage du nom de domaine litigieux et sa suppression sont considérés respectivement comme une mesure conservatoire et une mesure de remise en état, le transfert d'un nom de domaine relève, selon la Cour de Cassation, des seuls pouvoirs du juge du fond (Arrêt Sunshine, Cass. Com. 9/06/2009 pourvoi n°08-12.904).

Cette position, bien que juridiquement défendable, rend le recours judiciaire peu efficace et peu attrayant par rapport aux procédures extra-judiciaires.

## Télécommunications

### Mobile: lancement de la procédure d'attribution de la 4<sup>e</sup> licence 3G

L'arrêté lançant la procédure d'attribution de la quatrième licence de troisième génération a été publié le 1<sup>er</sup> août dernier au Journal Officiel.

Les candidats ont désormais jusqu'au 29 octobre pour déposer un dossier auprès de l'autorité de régulation du secteur (ARCEP) à qui il appartiendra ensuite de sélectionner, dans un délai maximal de sept mois, le nouvel entrant qui sera autorisé à établir et à exploiter ce réseau concurrent de ceux d'Orange, SFR et Bouygues Telecom.

### Fibre optique: point d'étape sur la mise en place du cadre juridique

La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a posé le principe dit de mutualisation selon lequel tout opérateur installant la fibre optique dans un immeuble doit donner accès au réseau ainsi déployé aux opérateurs tiers dans des conditions non discriminatoires.

Des expérimentations ont été menées depuis le début de l'année sous l'égide de l'autorité de régulation du secteur (ARCEP) afin de définir les modalités techniques de cette obligation d'accès. L'ARCEP vient de publier le résultat de la consultation publique lancée à la suite de ces expérimentations.

Sur cette base, l'ARCEP adoptera dans les prochains mois, après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission européenne, le cadre juridique relatif à cette obligation de mutualisation, point essentiel afin de lancer véritablement le déploiement du très haut débit en France.



# > TRIBUNE OUVERTE



## Logiciels et TVA : biens ou services ?

En matière de TVA, les règles sont très sensiblement différentes selon que les opérations portent sur des biens ou sur des services (l'exigibilité de la taxe n'est pas la même, les règles de territorialité sont différentes, ...). La notion de biens correspond aux seuls éléments corporels, alors que tout ce qui n'est pas un bien est un service.

S'il ne fait aucun doute que la cession et la concession de droits (portant par exemple sur des logiciels) constitue une prestation de services au regard de la TVA, que penser des cessions de logiciels sur supports matériels ? La réponse dépend du point de savoir si les logiciels concernés sont "standards" (l'aspect matériel l'emporte alors et l'opération est analysée comme la cession d'un bien au regard de la TVA) ou "spécifiques" (la cession porte alors avant tout sur un contenu et s'analyse en un service du point de vue de la TVA).

Les logiciels standards sont ceux qui sont fabriqués en série, qui peuvent être acquis par tous les clients et être utilisés par eux après leur installation et une formation limitée, pour la réalisation des mêmes applications ou fonctions. Sont à l'inverse qualifiés de logiciels spécifiques ceux qui sont conçus ou adaptés pour répondre aux besoins spécifiques d'un utilisateur.

Lorsqu'un logiciel standard est vendu, accompagné de son adaptation aux besoins spécifiques de l'utilisateur, il convient de

rechercher si la vente s'analyse en deux opérations distinctes ou en une opération unique.

Saisie d'une telle question, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé qu'il existe une opération unique lorsque deux ou plusieurs éléments sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel. Elle a ainsi considéré que la vente d'un logiciel standard accompagné de son adaptation aux besoins spécifiques de l'acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts, doit être regardée comme une vente unique.

Reste alors à déterminer si cette opération unique a la nature d'une prestation de services ou d'une livraison de biens meubles corporels. Sur cet aspect du sujet, la Cour a considéré que l'opération doit être qualifiée de prestation de services lorsqu'il apparaît que l'adaptation n'est ni mineure ni accessoire, mais revêt au contraire un caractère prédominant, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, et que l'adaptation revêt une importance décisive en vue de permettre l'utilisation d'un logiciel sur mesure par l'acquéreur (CJCE 27/10/2005 aff. 41/04, 1<sup>e</sup> ch., *Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV*).

On devine toute la complexité que cette analyse très factuelle et subjective peut parfois engendrer, notamment lorsque les logiciels cédés, adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise, sont intégrés dans le cadre d'un contrat global, ou constituent encore des prototypes qui devront être reproduits après différentes phases de test.

Les enjeux peuvent s'avérer essentiels. Si l'on ne retient que l'exigibilité de la TVA (date à laquelle le fournisseur du logiciel doit déclarer la TVA à l'administration), l'impact sur la trésorerie de l'entreprise peut être conséquent. Rappelons en effet que lorsque la vente est qualifiée de prestation de services, la TVA est exigible lors des encaissements. Les éventuels acomptes perçus doivent donc être taxés immédiatement. Si elle s'analyse en une livraison de bien meuble corporel, la TVA est exigible au moment de la livraison. Les différents acomptes perçus antérieurement à la remise du logiciel ne sont donc pas taxés. La TVA devient exigible lors de la remise du bien, alors même que l'intégralité du prix n'aurait pas été versée par le client.

Finalement, il apparaît essentiel d'être attentif au respect de la qualification des opérations au regard de la TVA, tout particulièrement lorsque les logiciels cédés s'intègrent dans des contrats globaux dont l'exécution se déroule sur plusieurs années.

# Propriétés intellectuelles 2

LA LETTRE

## À noter dans votre agenda

### Manifestation

**10 décembre 2009** : Petit-déjeuner *“Passeport pour le transfert international des données à caractère personnel”*.  
Pour tout renseignement sur cette manifestation, nous contacter.

### À paraître : Le guide d'utilisation des données à caractère personnel.

Publié en français et en anglais, ce guide a été conçu comme un outil synthétique permettant d'aborder rapidement les problématiques liées à la loi Informatique et Libertés et récapitulant les principes essentiels de la réglementation du traitement des données personnelles. Définitions principales, formalités à accomplir préalablement à la mise en œuvre des traitements, conditions du transfert de données vers l'étranger, modalités d'obtention du consentement des personnes concernées à l'utilisation de leurs données, collecte de données sur Internet... le guide aborde les principaux thèmes liés à l'utilisation des données personnelles.

## Courrier des lecteurs

**Question posée** : La concession d'une marque constitue-t-elle une exploitation sérieuse ?

**Réponse** : Le propriétaire d'une marque n'encourt pas la déchéance de ses droits lorsqu'il l'exploite, à titre de marque, par l'intermédiaire de licenciés. Cependant, la seule circonstance d'un contrat de licence ne suffit à caractériser cette exploitation. Il importe en effet que le licencié utilise le signe distinctif. Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle décidé, dans un arrêt en date du 26 mai 2009, que le caractère sérieux de l'exploitation de marques ne résulte pas du seul fait que leur titulaire démontrait avoir concédé à une société l'utilisation des marques litigieuses moyennant un reversement de royalties. L'*“usage sérieux d'une marque suppose l'utilisation [effective] de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés”*.

Vos questions et suggestions peuvent être envoyées à l'adresse suivante : [proprietesintellectuelles@cms-bfl.com](mailto:proprietesintellectuelles@cms-bfl.com)

## Contributeurs

### Antoine Gendreau

Avocat Associé spécialisé en droit de la propriété intellectuelle  
[antoine.gendreau@cms-bfl.com](mailto:antoine.gendreau@cms-bfl.com)

### Gaëtan Berger-Picq

Avocat Associé spécialisé en droit fiscal  
[gaetan.berger-picq@cms-bfl.com](mailto:gaetan.berger-picq@cms-bfl.com)

### Thierry Romand

Avocat Associé spécialisé en droit social  
[thierry.romand@cms-bfl.com](mailto:thierry.romand@cms-bfl.com)

**Prudence Cadio**, Avocat - **Alexandra Le Corroncq**, Avocat - **Benoît Philippe**, Avocat -  
**Clarence Pinot de Villechenon**, Avocat - **Alexis Vichnievsky**, Avocat - **Anne-Laure Villedieu**, Avocat.

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](mailto:info@cms-bfl.com) - [www.cms-bfl.com](http://www.cms-bfl.com)

CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, regroupement de 9 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 4600 collaborateurs, dont plus de 2400 avocats et 595 associés, CMS s'appuie sur 47 implantations dans le monde.

**Cabinets membres de CMS** : CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, CMS Albiñana & Suárez de Lezo, CMS Bureau Francis Lefebvre, CMS Cameron McKenna LLP, CMS DeBacker, CMS Derks Star Busmann, CMS von Erlach Henrici AG, CMS Hasche Sigle, CMS Reich-Rohrwig Hainz.

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

**Les cabinets membres de CMS**, en association avec The Levant Lawyers, sont présents à Beyrouth, Abu Dhabi, Dubaï et Koweït.

Cette lettre ne constitue pas une consultation d'avocat et a une vocation purement informative. Toute information concernant une problématique particulière doit être demandée auprès d'un avocat. Dépôt légal à parution. ISSN : en cours.