

NEWSLETTER

IP / MEDIAS



DANS CE NUMÉRO

Annulation d'une assignation en contrefaçon de droit d'auteur de logiciel trop imprécise

Rappel des conditions permettant de conclure à l'atteinte d'une marque de renommée

Marques tridimensionnelles et marques de mouvement : précisions sur la distinctivité et l'usage sérieux

Signature d'un accord encadrant les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs dans le secteur du livre

Yuka : l'information sur les risques associés aux nitrites relève de la liberté d'expression

Vidéosurveillance intelligente pendant les JO 2024

Encadrement des pratiques des influenceurs

Affaire Louboutin / Amazon

Responsabilité de la plateforme de vente en ligne diffusant des annonces contrefaisantes de vendeurs tiers

La CJUE affirme que la responsabilité de l'exploitant d'un site de vente en ligne hybride peut être retenue sous certaines conditions en cas d'annonces pour des produits contrefaisants de vendeurs tiers.



ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Affaire Louboutin / Amazon : Responsabilité de la plateforme de vente en ligne diffusant des annonces contrefaisantes de vendeurs tiers

CJUE, 22 déc. 2022, affaires jointes C-148/21 et C-184/21

Cette décision fait suite à l'introduction devant les juridictions luxembourgeoises et belges par Christian Louboutin de deux actions en contrefaçon de sa marque à l'encontre d'Amazon, qui proposait à la vente sur son site internet des annonces de vendeurs tiers de chaussures à semelles rouges contrefaisantes.

Les deux tribunaux avaient décidé de sursoir à statuer afin de poser des questions préjudicielles à la CJUE. Il était question de savoir si Amazon peut être considéré comme responsable en sa qualité d'exploitant d'un site internet hybride, intégrant outre ses propres annonces, une place de marché en ligne pour des vendeurs tiers. Dans l'affirmative, il était demandé à la juridiction de déterminer les critères pertinents à prendre en compte.

La CJUE affirme que la responsabilité d'un exploitant d'un site internet hybride de vente peut être retenue en cas d'annonces portant sur des produits contrefaisants de vendeurs tiers si un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif est susceptible d'établir un lien entre les services de cet exploitant et les offres de produits contrefaisants des vendeurs tiers. Cette appréciation se fait *in concreto* par le biais de critères pertinents tels que (i) le caractère uniforme de présentation des offres, (ii) la présence du logo de la place de marché sur les annonces des tiers et (iii) l'existence d'offres de services complémentaires fournies par l'exploitant du site aux vendeurs tiers.

En conclusion, si le mode de présentation des annonces sur une place de marché ne permet pas de distinguer clairement les offres de l'exploitant du site de celles des vendeurs tiers, la commercialisation de produits contrefaisants par ces derniers peut être imputée à l'exploitant lui-même.

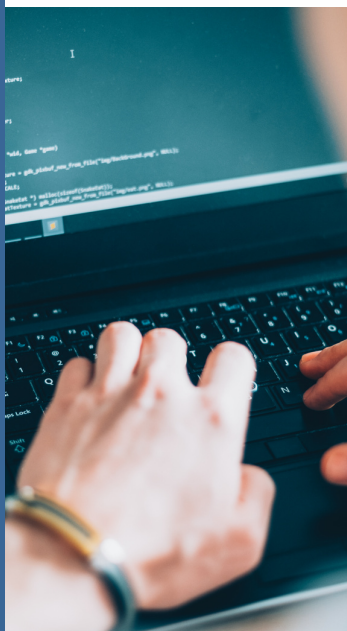


Annulation d'une assignation en contrefaçon de droit d'auteur de logiciel trop imprécise

TJ Nanterre, 1ère Ch. 14 déc. 2022

L'éditeur Dassault Systemes Solidworks a assigné son client Emitech en contrefaçon de droit d'auteur de logiciel, lui reprochant de détenir des licences de son logiciel de CAO « Solidworks » en nombre insuffisant.

Une exception de nullité pour vice de forme a été soulevée par Emitech, l'assignation ne contenant aucun développement permettant de démontrer l'originalité du code source du logiciel. Le Tribunal accueille cette exception de nullité, considérant que le vice de forme allégué causait aux défendeurs un grief tenant à l'impossibilité de se défendre utilement, ces derniers étant dans l'impossibilité d'apporter la preuve contraire qui leur incombe de l'absence d'originalité.



ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Rappel des conditions permettant de conclure à l'atteinte d'une marque de renommée

Par deux décisions, le tribunal de l'UE rappelle les conditions distinctes et cumulatives permettant de refuser l'enregistrement d'une marque en raison de l'atteinte à une marque antérieure de renommée conformément à l'article 8, paragraphe 5 du RMUE. Au terme de cet article, il faut démontrer cumulativement que **(1)** les signes faisant l'objet du débat sont identiques ou similaires ; **(2)** la marque antérieure est renommée dans l'Etat membre en question ou dans l'UE ; **(3)** un profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d'un préjudice porté à celle-ci ; **(4)** l'existence d'un lien dans l'esprit du public pertinent entre les marques en conflit.

Pas d'atteinte à la marque de renommée PUMA

TUE, 7 déc. 2022, n° T-623/21

La société PUMA, sur la base de sa marque semi-figurative de l'UE « **PUMA** », enregistrée en classe 25, a formé opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque de l'UE "PUMA" déposée par la société VAILLANT en classe 11 pour des équipements d'éclairage et des appareils de chauffage notamment, estimant que ce dépôt portait atteinte à sa notoriété.

La division d'opposition puis la chambre des recours de l'EUIPO rejettent l'opposition de la société PUMA, qui forme alors un recours devant le Tribunal de l'UE.

La juridiction européenne considère que bien que la marque antérieure PUMA soit particulièrement connue du grand public, les produits en cause concernent des secteurs et des marchés économiques fondamentalement différents, de sorte qu'aucun lien d'association dans l'esprit du public entre les marques ne peut être retenu. Ce critère fait donc défaut pour qualifier l'atteinte à la marque de renommée PUMA.



Pas d'atteinte à la marque de renommée ROLEX

TUE, 18 janv. 2023, n° T-726/21

La société ROLEX, sur la base de deux de ses marques figuratives de l'UE "  " et "  " enregistrées en classe 14, a formé opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque internationale "  " désignant l'UE déposée par la société PWT en classe 25 pour des « vêtements, articles chaussants, chapellerie ».

La division d'opposition puis la chambre des recours de l'EUIPO rejettent l'opposition de la société ROLEX, qui forme alors un recours devant le Tribunal de l'UE, lequel donne raison à l'EUIPO.

En effet, selon la juridiction européenne, l'existence d'une atteinte effective et actuelle à la marque de renommée n'a pas été démontrée. Il faut a minima établir un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur. En l'espèce, le Tribunal constate que cette preuve n'est pas apportée.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marques tridimensionnelles et marques de mouvement : précisions sur la distinctivité et l'usage sérieux

Sur la distinctivité d'une marque 3D

EUIPO, 5 déc. 2022, R 1305/2022-5

La Chambre de recours de l'EUIPO se prononce sur le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle représentant un tire-bouchon en forme d'os, déposée au format STL permettant la représentation dynamique de la marque 3D.

L'EUIPO refuse tout d'abord d'enregistrer la marque pour défaut de caractère distinctif, considérant que la forme apparaissant sur la représentation graphique choisie dans la demande d'enregistrement ne diverge pas sensiblement des formes existantes sur le marché concerné.

La Chambre des recours, quant à elle, précise que l'ensemble des vues du fichier au format STL doivent être prises en compte dans l'appréciation, et non une représentation choisie de celle-ci. Elle retient ainsi que la marque en question s'écarte de manière significative de ce que l'on peut trouver sur le marché. Le caractère distinctif est ainsi retenu par la juridiction.

Sur l'usage sérieux d'une marque 3D

TUE, 14 déc. 2022, n° T-553/21

Cette décision intervient dans le cadre d'une demande en déchéance pour défaut d'usage à l'encontre d'une marque tridimensionnelle de l'UE en forme de smiley pour des frites McCain.

La juridiction affirme que l'usage sérieux de la marque est bien caractérisé. En effet, pour déterminer s'il existe un usage sérieux de la marque, il faut rechercher si le public perçoit la forme en question comme une indication de l'origine commerciale des produits. Le juge européen constate que la preuve matérielle qui permet de conclure de façon non équivoque que le consommateur est en mesure d'associer la forme tridimensionnelle à une entreprise déterminée est apportée. Il se base notamment sur des campagnes publicitaires importantes menées par McCain dans l'Union européenne. Ainsi la décision retient que la marque contestée est effectivement utilisée conformément à sa fonction essentielle.

Sur la distinctivité d'une marque de mouvement

EUIPO, 14 déc. 2022, rejet des demandes n° 018710078 et n° 018710082

L'EUIPO prononce le rejet de deux demandes d'enregistrement de marques de mouvement portant sur deux séquences de découpe d'un fromage ovale en deux morceaux repositionnés pour former un cœur.

L'Office rappelle que pour apprécier la distinctivité, tous les éléments perceptibles doivent être considérés et non pas seulement ceux en mouvement. En conséquence, sont pertinents et font partie de l'objet de la marque, le mouvement ou le changement de position ainsi que les éléments verbaux et figuratifs fixes ou en mouvement.

L'Office considère en l'espèce que le mouvement du fromage découpé pour former un cœur ne permet pas de conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif intrinsèque. En effet, un consommateur n'est pas en mesure à partir de ce mouvement de découpe du fromage, de distinguer l'origine commerciale des fromages désignés par la demande de marque de mouvement, de ceux de concurrents commercialisés, moulés ou disposés en cœur.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



L'approche de l'EUIPO sur les biens virtuels et NFT dans la classification de Nice

Communication de l'EUIPO

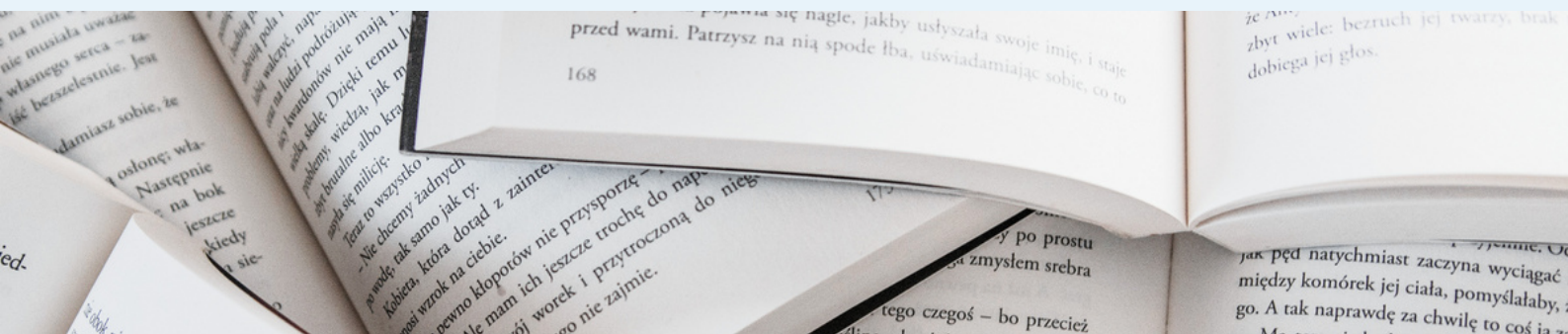
L'Office indique que les biens virtuels sont le propre de la classe 9 mais que le terme en lui-même manque de précision et de clarté. Ainsi, les demandes de marque visant ce type de bien devront spécifier le contenu auquel les biens virtuels se rapportent.

Par ailleurs, la 12ème édition de la classification de Nice qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 incorpore en classe 9 le terme « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ». Selon l'Office, le type d'élément numérique authentifié par le NFT doit être spécifié dans le libellé de la demande de marque, car l'utilisation du terme « jeton non fongible » seul n'est pas acceptable.

L'Office ajoute que les biens virtuels et les NFT seront également pris en compte en tant que services selon les principes préexistants en ce domaine.

Signature d'un accord encadrant les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs dans le secteur du livre

Accord interprofessionnel - SNE / Ligue des auteurs professionnels / CPE du 20 décembre 2022



Cet accord a été signé le 20 décembre 2022 par des organisations représentatives d'auteurs et d'éditeurs sous l'égide du ministère de la culture.

Les parties sont parvenues à une convergence sur six points : la mise en place d'une reddition des comptes semestrielle ; un nouveau régime de reddition des comptes pour les contributions non significatives ; la création d'une obligation d'information de l'éditeur en cas de sous-cession de l'œuvre, d'une partie de l'œuvre ou de droits sur l'œuvre ; une faculté de résiliation du contrat de traduction en cas de disparition du contrat de cession de l'œuvre traduite ; l'amélioration de points techniques au moment de la période qui suit la fin du contrat d'édition ; la modification des modalités de la provision pour retours.

Toutefois, aucun accord n'a été trouvé s'agissant de la question de la rémunération des auteurs, qui devra être rediscutée à l'occasion de nouveaux échanges dès 2023.

L'accord précise enfin, que certaines de ses dispositions peuvent nécessiter une intervention législative ou réglementaire afin d'en permettre leur généralisation.

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

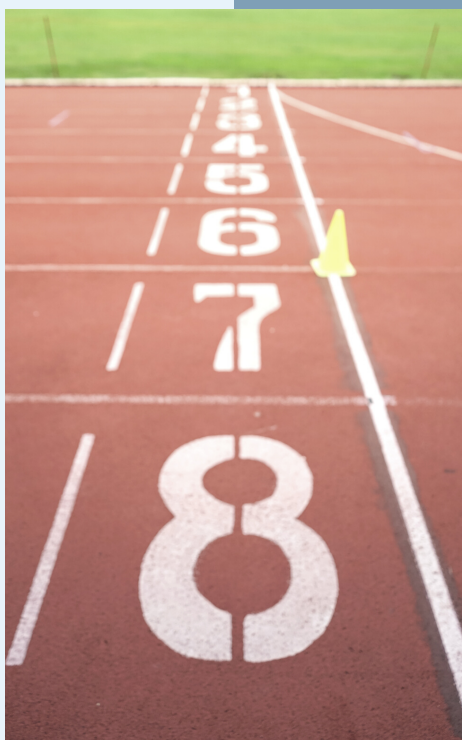
Yuka : l'information sur les risques associés aux nitrites relève de la liberté d'expression

CA Paris, 8 déc. 2022, n°21/14555

Ce contentieux opposait la société ABC Industrie, spécialisée dans la fabrication de charcuterie, et la société Yuca, exploitant l'application « YUKA », visant à renseigner les consommateurs sur la qualité des produits proposés sur le marché. Il était reproché à Yuka d'avoir classé les jambons d'ABC Industrie comme "mauvais", compte tenu notamment de la présence de nitrites dans ses produits. Par ailleurs, lorsque le produit était scanné, un bandeau invitait les utilisateurs à signer une pétition pour l'interdiction des nitrites, présentés comme "additif favorisant l'apparition du cancer colorectal et de l'estomac". ABC Industries, estimant qu'il s'agissait de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, de fautes par dénigrement et d'appel au boycott, demandait la condamnation de Yuca à des dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction et de publication.

Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a fait droit aux demandes d'ABC Industries et condamné Yuca à 25.000 euros de dommages et intérêts, lui faisant injonction de retirer tout contenu trompeur ou dénigrant relatif à ses produits ainsi que toutes mentions relatives au risque élevé de cancer liés à l'usage de nitrites dans les produits à base de viande. Yuca a interjeté appel.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement du Tribunal de commerce considérant que la note attribuée aux jambons était justifiée par des "critères parfaitement explicités au consommateur" et que "l'interdiction des nitrites est un sujet de débat public", en conséquence de quoi, "en diffusant les informations telles que portées sur son application, Yuca n'a pas outrepassé la liberté d'expression qui lui est reconnue par les textes à valeur constitutionnelle et conventionnelle".



Autorisation de la vidéosurveillance intelligente pendant les JO 2024

Dossier législatif relatif au projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Le 31 janvier 2023, le Sénat a adopté à une large majorité le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, examiné en procédure accélérée.

Ce texte autorise notamment le recours à la vidéosurveillance « intelligente » en vue d'assurer la sécurité des manifestations sportives par grâce à l'utilisation de « caméras augmentées » permettant grâce à des algorithmes de détecter des mouvements de foule. Le gouvernement a assuré que les caméras ne seront pas utilisées à des fins de reconnaissance faciale. Le projet de loi prévoit également la possibilité de recourir à des scanners corporels à l'entrée des stades et des autres enceintes sportives accueillant plus de 300 personnes.

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

Encadrement des pratiques des influenceurs

Proposition de loi du 15 nov. 2022, n° 457

Proposition de loi du 15 déc. 2022, n° 653

Proposition de loi du 27 déc. 2022, n° 672

Trois propositions de loi ayant pour finalité d'encadrer les activités des influenceurs sur internet ont été déposées. La première du 15 novembre 2022 vise à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l'influence sur internet. La seconde du 15 décembre 2022 cherche à renforcer la prévention contre les pratiques commerciales illicites liées au marché de l'influence sur internet et à renforcer la lutte contre ces pratiques. Enfin, la troisième du 27 décembre 2022 vise à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Deux de ces lois proposent une définition juridique similaire de l'influenceur, la proposition de loi du 15 novembre 2022 donnant également une définition de l'agent d'influenceurs. Cette loi propose que soit établi un contrat écrit entre l'agent et chaque influenceur qu'il représente, contenant un certain nombre de mentions obligatoires. La conclusion d'un contrat entre l'influenceur et la marque avec laquelle il collabore sera également imposée.

L'influenceur devra par ailleurs mentionner de manière claire et non équivoque l'existence d'un partenariat. La proposition de loi du 27 décembre 2022 interdit également aux influenceurs de promouvoir certains produits ou prestations (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, actes de chirurgie, services d'investissement financiers risqués). Sera soumise à information préalable la promotion des abonnements à des pronostics sportifs, d'inscriptions à des formations professionnelles, des jeux d'argent et de hasard.

Cette proposition de loi a également pour but d'instaurer plus de transparence. En effet, lorsque l'influenceur n'est que l'intermédiaire du fournisseur effectif, il devra informer l'acheteur potentiel de l'identité de ce dernier.

Ces propositions de loi émergent dans un contexte de réflexion autour du secteur de l'influence. Afin d'échanger sur les contours du métier d'influenceur et de poser un cadre à cette activité, sous l'impulsion de Bruno Le Maire, une consultation publique « Influenceurs / Créateurs de contenus » a également été lancée.

La DGCCRF enjoint BeIN Sport de ne plus diffuser les matchs de l'Atalanta Bergame

Communication de beIN SPORTS

Cette injonction est justifiée par la présence sur les maillots des joueurs du logo d'un sponsor, la société « Plus500 », exploitant une plateforme de transactions financières.

L'article L222-16-1 du Code de la consommation interdit en effet les publicités relatives aux services d'investissement portant sur des contrats financiers à risque.

