

NEWSLETTER

IP / MEDIAS



DANS CE NUMÉRO

Séparer le texte et la musique d'une chanson : pas de manquement à l'intégrité de l'œuvre

Dommages et intérêts de 8,7 millions d'euros pour rupture abusive d'un contrat de licence de marque

Les NFT Metabirkins qualifiés de contrefaçons

Le risque de confusion retenu malgré deux marques faiblement distinctives

La CEDH confirme les décisions du CSA et rappelle les limites à la liberté d'expression en matière audiovisuelle

Amende record prononcée par l'Arcom à l'encontre de C8

Publicité - Bilan 2022 de l'ARPP

Condamnation de Bouygues au paiement de 308 millions d'euros à Free pour pratiques déloyales

Entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023

La signature de l'Allemagne le 17 février 2023 finalise la ratification de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet par les 17 états membres de l'UE participants.

Pour rappel les états participants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède.



ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Entrée en vigueur de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023

La signature de l'Allemagne le 17 février 2023 finalise la ratification de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet (AJUB) par les 17 états membres de l'UE participants (pour rappel : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Suède). L'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 1er juin 2023 et permettra à toute personne de demander l'effet unitaire de son brevet européen dans ces 17 Etats Membres. Cela est possible si une déclaration est faite au plus tard 1 mois après sa délivrance.

La JUB a pour objectif d'assurer une unité d'interprétation jurisprudentielle du droit sur le nouveau brevet européen à effet unitaire instauré par les règlements n° 1257/2012 et n° 1260/2012. Le brevet à effet unitaire permet quant à lui de réduire considérablement les coûts liés à la traduction des descriptions des brevets et le maintien en existence du titre de brevet.

Afin d'anticiper l'application de cet accord, l'Office Européen des Brevets (OEB) a mis en place deux procédures transitoires pour les demandes de brevets européens qui seront prochainement délivrés, antérieurement ou postérieurement au 1er juin 2023 :

- La demande d'effet unitaire anticipée : qui permet de présenter des demandes d'effet unitaire par anticipation, avant l'entrée en vigueur du système du brevet unitaire ;
- La requête reportant la décision de délivrer un brevet européen : qui permet de demander le report de la décision de délivrance afin de ne pas avoir à renoncer à la possibilité d'obtenir un brevet unitaire pendant la phase transitoire.



Séparer le texte et la musique d'une chanson : pas de manquement à l'intégrité de l'œuvre

Cour de cassation, 1ère civile, 8 février 2023, n° 21-23.976

La Cour de cassation, au visa des articles L. 121-1 et L. 122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle, rappelle que les droits à la paternité et au respect de l'intégrité de l'œuvre, attributs du droit moral, sont limités, notamment par l'exception de courte citation.

En l'espèce, l'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral de Jean Ferrat avait assigné en contrefaçon l'éditeur de la biographie du chanteur-compositeur et interprète, qui reproduisait dans cet ouvrage 131 extraits de ses chansons. Le demandeur invoquait le fait que la chanson créée par un auteur-compositeur unique est un tout indivisible et que le fait pour l'éditeur de citer les paroles sans musique constituait une atteinte à l'intégrité de l'œuvre, sans que l'exception de courte citation puisse s'appliquer.

La Cour de cassation retient néanmoins que le fait de séparer le texte et la musique d'une chanson ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral puisque qu'ils relèvent de genres différents et sont donc dissociables. De plus, ces citations visaient à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie de l'artiste et étaient ainsi justifiées par le caractère pédagogique et informationnel de la biographie.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Domages et intérêts de 8,7 millions d'euros pour rupture abusive d'un contrat de licence de marque

Tribunal de commerce de Paris, 31 janvier 2023, n° 2022041232, Bragard Inc. et M.B. liebermann-Bragard c/ Bragard SAS

Le Tribunal de commerce de Paris a condamné l'auteur d'une rupture contractuelle abusive à payer à son contractant 8,7 millions d'euros au titre de dommages et intérêts. Il s'agissait d'un contrat de licence exclusive sur le territoire américain de la marque « BRAGARD », conclu en 2012 par une société française au bénéfice d'une société américaine.

Le 13 mai 2022, le concédant français avait décidé de résilier le contrat et accorder un bref délai de quelques jours, en invoquant plusieurs manquements contractuels du licencié US. Parmi ces manquements, étaient invoqués la non-atteinte des minima contractuels de chiffre d'affaires, le refus de se soumettre à un audit, la présentation frauduleuse des produits Bragard sur Internet, le manquement aux normes contractuelles de qualité et d'image.

Le Tribunal de commerce retient que ces justifications n'étaient pas fondées ou insuffisamment fondées et ne permettaient pas de qualifier des actes fautifs autorisant une rupture contractuelle sans préavis. Le concédant a donc commis une faute générant une perte de chance pour le licencié de poursuivre le contrat jusqu'à son terme, soit le 31 décembre 2028, c'est-à-dire sur une période de 6 ans et 6 semaines. Sur la base des données comptables précises et chiffrées du licencié, le Tribunal évalue le préjudice à 8,7 millions d'euros dont le concédant doit réparer l'entièreté par l'octroi de dommages et intérêts. Le concédant a annoncé faire appel de la décision.

FOCUS INTERNATIONAL

Les NFT Metabirkins qualifiés de contrefaçons

Tribunal de district des Etats-Unis, District sud de New York, 8 février 2023, n°1 :22-cv-384-JSR.

Nous vous renvoyons à notre [numéro précédent](#) dans lequel nous avons évoqué cette affaire inédite dans les domaines des NFT et de la contrefaçon.

Le Tribunal du District sud de New York a finalement tranché en faveur de la maison de luxe Hermès et a jugé que les Metabirkins de Mason Rothschild étaient constitutifs d'actes de contrefaçon, de dilution de marque et de cyberquatting.

La décision retient l'atteinte à la marque Hermès en raison de sa notoriété, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de limiter le champ de sa protection aux classes dans lesquelles elle est déposée au nom du principe de spécialité. En effet, la marque déposée « Birkin » ne vise pas de produits virtuels ou numériques, qui relèvent de la classe 9. A contrario, une marque qui n'est pas de renommée devra, pour se protéger d'éventuels NFT contrefaisants, s'assurer une protection dans les classes couvrant des produits et services virtuels et numériques. Par ailleurs, le jury refuse de voir dans ces NFT une œuvre d'art justifiant l'application de l'exception de liberté d'expression protégée par le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis. Ces Metabirkins doivent donc être considérés comme des produits commerciaux de consommation.

L'artiste a été condamné au paiement de 133.000 dollars au titre de dommages et intérêts. Il a communiqué courant février vouloir faire appel de cette décision.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le risque de confusion retenu malgré deux marques faiblement distinctives

Tribunal de l'UE, 1er mars 2023, n°T-25/22, Canai Technology Co. Ltd c/ EUIPO – Trend Fin BV (HE&ME)

Une société titulaire de la marque Benelux « ME » enregistrée en classe 25, a formé opposition à l'encontre de la marque internationale « HE&ME » visant des produits en classe 25.

Le tribunal retient que le caractère distinctif des éléments « HE », « ME » et « & » sont tous aussi faibles les uns que les autres. En effet, « HE » et « ME » renvoient aux caractéristiques des produits en cause et peuvent faire référence aux articles de mode qui reflètent simplement la personnalité de l'auteur. De plus, l'esperluette est un symbole perçu à l'international pour faire référence aux mots « plus » ou « et », sans attirer l'attention des consommateurs.

Toutefois, en raison de l'identité des produits et de la reprise du signe antérieur « ME » dans le signe mis en cause, le tribunal confirme le risque de confusion. Le signe « ME » n'est pas dissimulé ni passé à l'arrière-plan dans la marque « HE&ME ». De plus, la présence de l'esperluette met en exergue les deux éléments « HE » et « ME », ce qui renforce cette impression.

Le fait que l'élément « ME » soit considéré comme faiblement distinctif ne suffit donc pas à exclure un risque de confusion.



La saisie contrefaçon avec placement sous séquestre provisoire, seule mesure autorisée pour protéger le secret des affaires

Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 février 2023, n°21-22.225

La Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère facultatif ou obligatoire de la procédure spécifique de placement sous séquestre provisoire prévue par les articles R.615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce. Cette procédure a été introduite par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, pris pour l'application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018. Il permet de protéger la confidentialité de l'objet de la saisie de manière provisoire, et de permettre l'accès aux documents saisis par le requérant lorsqu'aucune demande de rétractation n'a été formulée dans un délai d'un mois.

En l'espèce, la société Teoxane, titulaire d'un brevet européen, estimait que l'un des brevets de la société Vivacy était contrefaisant, et avait obtenu sur requête deux ordonnances l'autorisant à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au sein de cette société. Afin d'assurer la protection du secret des affaires de Vivacy, le juge avait décidé de placer sous scellé les documents saisis. La société Vivacy a demandé la rétractation des ordonnances considérant que la seule procédure que le juge pouvait ordonner était celle du placement sous séquestre provisoire prévue à l'article R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait estimé que le recours à une telle procédure était facultatif pour le juge ; en affirmant que pour garantir le secret des affaires de la partie saisie, le juge ne peut que recourir, au besoin d'office, à la procédure spéciale de saisie contrefaçon avec placement sous séquestre provisoire, la procédure du placement sous scellé devant être écartée dans ce cas.

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

La CEDH confirme les décisions du CSA et rappelle les limites à la liberté d'expression en matière audiovisuelle

CEDH, 9 février 2023, n°58951/18 et n°1308/19, C8 c/ France

La CEDH a tranché sur les limites de la liberté d'expression en matière audiovisuelle : le droit à l'humour n'est pas absolu, et la liberté d'expression doit coexister avec des devoirs et des responsabilités.

À la suite d'une décision du CSA, devenu l'Arcom, qui sanctionnait Canal 8 (C8) au paiement d'une amende de 3 millions d'euros et lui imposait une suspension de deux semaines des diffusions publicitaires, C8 a saisi la haute juridiction européenne en invoquant l'atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH).

La Cour considère que les ingérences à cette liberté sont possibles lorsqu'elles sont prévues par la loi et poursuivent un but légitime. Pour ce qui est du premier critère, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit en son article 42-1 que l'Arcom a la faculté, sous certaines conditions, de prononcer une sanction pécuniaire. Le deuxième critère est également retenu, les séquences en question étant attentatoires à l'image de la femme ainsi qu'à la vie privée, l'image et la réputation des personnes homosexuelles. En effet, la sanction visait plus largement la protection des droits d'autrui.

Au regard enfin des exigences de proportionnalité et de nécessité des atteintes, la Cour relève que les propos sanctionnés ne participaient pas à un débat public d'intérêt général, mais qu'ils poursuivaient un but commercial. Par ailleurs, l'existence et le respect de garanties procédurales suffisantes permettent à la CEDH de conclure que toutes les exigences établies par l'article 10 sont respectées et qu'il n'y a pas eu de violation à la liberté d'expression.



Amende record prononcée par l'Arcom à l'encontre de C8

Décisions Arcom, Assemblée plénière, 9 février 2023, n°2023-63 et 2023-64



L'Arcom a condamné C8 à une amende record de 3,5 millions d'euros, un montant qu'elle n'avait jusque-là jamais atteint. Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Les faits à l'origine de la sanction s'étaient déroulés au cours de l'émission « Touche pas à mon poste » du 10 novembre 2022. Un invité avait fait l'objet de propos à caractère injurieux, proférés de manière prolongée et répétée, et portant atteinte au respect de son honneur et de sa réputation.

L'Arcom retient un manquement de l'éditeur à ses obligations de maîtrise de son antenne et de contrôle du contenu des émissions qu'il diffuse, ainsi qu'à ses obligations de veiller au respect des droits de la personne relatifs à la vie privée, à l'image, à l'honneur et à la réputation (articles 2-3-4 et 2-2-1 de sa convention).

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

Publicité - Bilan 2022 de l'ARPP

ARPP, Bilan Publicité et Images et Respect de la personne, 2022

- Il s'agit du 16ème bilan de l'ARPP.
- 14 504 publicités ont été analysées en 2022.
- 6 manquements aux dispositions de la Recommandation ARPP "Image et respect de la personne" ont été retenus.
- Parmi ces manquements, 3 avis ont été rendus par le Jury de la déontologie publicitaire. Ce Jury a pour mission d'apprécier, au regard des règles déontologiques en vigueur, les plaintes adressées par toute personne physique ou morale à l'encontre de publicités diffusées.
- Nature des manquements relevés : atteintes à la dignité et à la décence, stéréotypes sexistes.
- Focus de l'année 2022 : publicité des jouets, diversité et inclusion.

Condamnation de Bouygues au paiement de 308 millions d'euros à Free pour pratiques trompeuses à raison de l'offre téléphone-abonnement

Tribunal de commerce de Paris, 9 février 2023, n° 2019060265, Bouygues Telecom c/ Free Mobile

Free a assigné Bouygues Telecom pour pratiques déloyales trompeuses et concurrence déloyale, réclamant 722 millions en réparation de son préjudice. En effet, entre 2014 et 2021, Bouygues avait proposé au public d'anciennes offres dites « avec subvention », consistant à vendre un téléphone à un prix avantageux dans le cadre d'un abonnement internet-mobile plus cher que la moyenne.

Selon Free, ces offres seraient en réalité des crédits à la consommation déguisés, puisqu'elles consisteraient, sans en informer le consommateur, à un étalement du prix du téléphone par la facturation d'un forfait supérieur par rapport aux autres forfaits proposés identiques ou similaires. Or, accorder irrégulièrement un crédit à la consommation est d'office un acte illicite au regard du droit de la concurrence. C'est le raisonnement retenu par le Tribunal de commerce qui a condamné Bouygues avec exécution provisoire au paiement de 308 millions d'euros à son concurrent. Bouygues Telecom a annoncé vouloir faire appel du jugement.

La rémunération minimale pour l'écriture d'un projet documentaire

Accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles documentaires, 23 janvier 2023

Arrêté portant extension de l'accord entre auteurs et producteurs d'œuvres audiovisuelles documentaires, 22 février 2023, n°0055 (JORF 5/03/2023)

Un accord a été conclu le 23 janvier 2023 entre des organismes d'auteurs (GARRD, SCAM) et des syndicats de producteurs (SATEV, SPECT, SPI, USPA) relatif à la rémunération minimale du projet de présentation de documentaires de 52 minutes au moins, destinés à une première exploitation audiovisuelle par des éditeurs de services de télévision ou des services de médias audiovisuels à la demande.

Cette rémunération minimale pour les auteurs est fixée à 2000 euros bruts, dont 1000 euros définitivement acquis, peu importe le financement finalement obtenu auxquels s'ajoutent 1000 euros complémentaires lorsque le producteur cumule 6000 euros de financement, quelle qu'en soit la provenance. Cette rémunération n'est pas qualifiée de salaire, ce dernier relevant de la convention collective.

L'arrêté du 22 février 2023 rend les stipulations de l'accord obligatoires pour toute entreprise de production d'œuvres audiovisuelles. Son entrée en vigueur est fixée au 5 mars 2023.



NOUS CONTACTER



Stéphanie BERLAND

Avocate - Associée

Pôle IP/IT/Data

sberland@steeringlegal.com

+33 6 81 45 05 01

Leslie HERAIL

Avocate

Pôle IP/IT/Data

lherail@steeringlegal.com

+33 1 45 05 15 65

Sabrina AJILI

Paralegal

Pôle IP/IT/Data

sajili@steeringlegal.com

+33 1 45 05 15 65



5 bureaux en France

- Angers
- Fort-de-France
- Marseille
- Paris
- Tours



7 bureaux dans le Monde

- **Emirats Arabes Unis** : Abu Dhabi et Dubai
- **Afrique** : Abidjan en Côte d'Ivoire et Niamey au Niger
- **Brésil** : Porto Alegre , Rio de Janeiro, et Sao Paulo