

NEWSLETTER

IP / MEDIA



DANS CE NUMÉRO

Mango condamné à 2 millions d'euros pour agissements parasitaires à l'encontre de Celine

Ajout du sel de l'Île de Ré au registre des indications géographiques protégées (IGP)

Usage licite de la marque d'un tiers à titre de mot-clé dans le cadre d'un référencement de site Internet

Puma contre Carrefour : obligation de loyauté du requérant en matière de saisie-contrefaçon

Parfums Jean-Paul Gauthier : Risque de confusion et position distinctive autonome

Refus de protection pour des photographies publicitaires Leroy Merlin, faute d'originalité

Fin de la grève des acteurs d'Hollywood

Adaptation au droit de l'Union de la loi sur les influenceurs

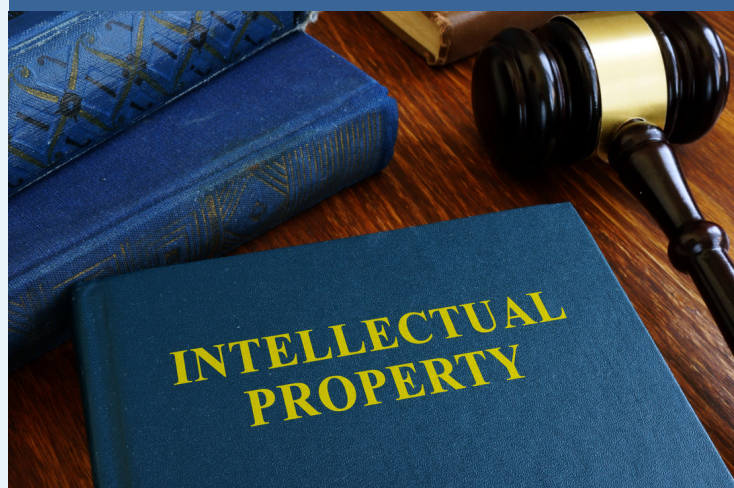
Pas de parasitisme pour la reprise du format « Fast & Curious »

Règles de l'UEFA et de la FIFA contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation des services

Campagne de publicité « Buuuuud » contraire à la loi Evin

La SACEM et la SCAM exercent leur droit d'opt out

L'utilisation des œuvres du répertoire de la SACEM et de la SCAM afin de réaliser des activités de fouilles de données doit désormais être préalablement autorisée et les conditions de leur exploitation expressément négociée



ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La SACEM et la SCAM exercent leur droit d'opt out

La SACEM et la SCAM ont déclaré vouloir exercer leur droit d'opt out afin de protéger les créateurs et éditeurs membres face au développement des outils d'IA. Désormais, les entités développant des outils d'IA et utilisant des œuvres du répertoire de ces sociétés de gestion collective afin d'alimenter leurs bases d'entraînement et de réaliser des activités de fouilles de données (data mining) devront obtenir une autorisation préalable et négocier expressément les conditions de ces exploitations.

Mango condamné à 2 millions d'euros de dommages-intérêts pour agissements parasitaires à l'encontre de Celine

Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023, n° 21/19126

Celine, célèbre marque de vêtements et de maroquinerie de luxe, a assigné l'entreprise de prêt à porter espagnole Mango en concurrence déloyale et parasitaire pour avoir copié plusieurs de ses modèles de sacs, de lunettes et de bijoux.

La Cour d'appel de Paris confirme la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris et retient que si ces reprises, prises individuellement, ne sont pas fautives, les modèles litigieux demeurent néanmoins très fortement inspirés des modèles de l'entreprise de luxe et sont pour la plupart commercialisés concomitamment à ceux de Celine, ce qui est susceptible de générer une évocation des produits Celine dans l'esprit de la clientèle. Mango profite donc de la notoriété de Celine sans bourse délier pour vendre ses propres produits, ce qui caractérise des agissements parasitaires, peu importe que les produits en cause n'aient pas rencontré de succès commercial ou qu'ils soient bien étiquetés de la marque Mango.

Au titre du préjudice économique et moral causé par l'atteinte à la réputation et à l'image, fondées sur le luxe et l'exclusivité, de Celine, Mango est condamnée à lui verser 2 millions d'euros de dommages-intérêts.



Ajout du sel de l'île de Ré au registre des indications géographiques protégées (IGP)

Le 24 novembre 2023, la Commission européenne a approuvé l'entrée de la Fleur de sel de l'île de Ré au registre des indications géographiques protégées (IGP), rejoignant ainsi la liste des 1666 produits alimentaires déjà protégés. Grâce à cette distinction reconnue auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), la traçabilité des produits des sauniers de l'île de Ré est désormais assurée.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Usage licite de la marque d'un tiers à titre de mot-clé dans le cadre d'un référencement de site Internet

Cour de cassation, 18 octobre 2023, n° 20-20.055

La société titulaire de la marque verbale « Aquarelle » a assigné en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire une société concurrente qui avait réservé un mot-clé identique à sa marque sur le site de référencement Google AdWords et utilisé le signe « Aquarelle » dans le code source de son site Internet, arguant que cela entraînait un risque de confusion auprès des consommateurs.

La Cour de cassation a considéré que l'usage du terme "Aquarelle" sur le site de référencement ne portait pas atteinte à l'une des fonctions essentielles de la marque. En effet, il n'était fait aucun usage du signe « AQUARELLE » ni sur l'annonce en ligne du concurrent, ni dans le lien, ni dans l'adresse URL. L'internaute moyen était ainsi en mesure de différencier les sites Internet des deux sociétés. Le risque d'atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque n'était donc pas caractérisé.

Puma contre Carrefour : obligation de loyauté du requérant en matière de saisie-contrefaçon

Cour de cassation, 6 décembre 2023, n°22-11.071

Puma avait sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon contre Carrefour pour avoir commercialisé des chaussures reproduisant un élément figuratif de ses marques et l'avait assigné pour atteinte à ses marques de renommées, contrefaçon et concurrence déloyale.

La Cour de cassation a rappelé que la partie présentant une requête en saisie-contrefaçon doit présenter l'ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d'appréhender complètement les enjeux du procès et d'exercer pleinement son pouvoir d'appréciation des circonstances de la cause de manière proportionnée. Or, en l'espèce, Puma s'était abstenue d'indiquer, d'une part, que Carrefour était bel et bien titulaire de marques sur le signe incriminé et, d'autre part, que l'INPI et l'EUIPO avaient déjà exclu toute imitation des marques de Puma et donc tout risque de confusion entre les signes. Puma ayant manqué à son devoir de loyauté, les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ont été annulés.



ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Refus de protection pour des photographies publicitaires du catalogue Leroy Merlin faute d'originalité

Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2023, n°22/02443

Leroy Merlin avait confié à un studio de photographie la réalisation de clichés publicitaires destinés à assurer la promotion de ses produits de jardinerie. Le photographe avait assigné société Leroy Merlin en contrefaçon pour avoir reproduit sans autorisation les photographies litigieuses sur ses catalogues et son site Internet après la rupture de leur relation commerciale.

La Cour d'appel de Douai a retenu que si le photographe a eu un pouvoir de décision quant à la disposition des objets, le jeu d'ombre ou encore les couleurs, les photographies en elles-mêmes ne créaient pas un univers ou une atmosphère particulière qui leur permettait de sortir de leur seule finalité publicitaire, et ne reflétaient donc pas la personnalité du photographe. Les photographies litigieuses ne pouvaient donc pas faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur.



Parfums Jean-Paul Gauthier : Risque de confusion et position distinctive autonome

Tribunal judiciaire de Paris, 1er décembre 2023, n° 23/11158

La titulaire de la marque française « DIVINE » a assigné en contrefaçon la société Puig, titulaire de la marque « GAULTIER DIVINE », pour avoir repris à l'identique sa marque pour des produits identiques. Puig a soutenu en défense que le signe GAULTIER DIVINE constitue un ensemble unitaire et indivisible et non une simple reprise à l'identique de la marque DIVINE et mis en avant l'élément fortement distinctif et renommé GAULTIER, de nature à éviter tout risque de confusion avec la marque antérieure.

Le tribunal a condamné Puig pour contrefaçon et lui a ordonné de cesser l'usage du signe DIVINE, seul ou accompagné. Les juges ont considéré que la juxtaposition de la marque ombrelle « GAULTIER » ne suffit pas à écarter le risque de confusion puisque le terme « DIVINE » conserve une position distinctive autonome dans le signe, en raison notamment de l'absence de combinaison de sens entre les deux mots GAULTIER et DIVINE et la mise en valeur prépondérante de DIVINE sur les représentations contestées. Les produits litigieux doivent dès lors être retirés des circuits de distribution en France et la marque litigieuse est annulée. L'information sur un éventuel appel n'est pas encore disponible.

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

Campagne de publicité « Buuuuud » contraire à la loi Evin

Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2023, n° 22/20719

AB Inbev France, filiale française du groupe brassicole belge éponyme, s'est vue assignée par l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) pour utilisation publicitaire manifestement illicite de la marque « Buuuuud » et « King of Beers ».

Selon l'article L.3323-4 du Code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcoolisées est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

La Cour d'appel de Paris retient que les publicités litigieuses ne respectent pas ces dispositions en ce que la locution « Buuuuud » est employée par les commentateurs et amateurs de football, de sorte que la marque installe une connivence dans l'esprit du public entre le football et la bière. Par ailleurs, l'expression « KING OF BEERS » n'est pas une référence à une méthode de vente et constitue une incitation à la consommation excessive d'alcool. La Cour confirme le retrait de ces publicités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée et l'interdiction pour la AB Inbev France d'utiliser les slogans litigieux.

Fin de la grève des acteurs d'Hollywood

Dans notre numéro de [septembre-octobre 2023](#), nous vous faisons part de la signature d'un accord entre le syndicat des scénaristes et les studios de production américains. Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a également obtenu gain de cause après 118 jours de grève historique en ratifiant un accord de principe le 5 décembre 2023. Les acteurs bénéficieront notamment d'un nouveau modèle de rémunération pour les acteurs secondaires, de garanties en matière de consentement et d'indemnisation pour l'utilisation de l'IA et d'une augmentation significative de la rémunération du streaming. Les productions paralysées par la grève devraient pouvoir reprendre dans les prochains mois, après une crise qui a coûté au moins 6,5 milliards de dollars au secteur.



Adaptation au droit de l'Union de la loi sur les influenceurs

Projet de loi n°112 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

Dans notre numéro de [juin-août 2023](#), nous vous faisons part de l'adoption de la loi visant à lutter contre les dérives de l'influence commerciale sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'économie a déposé le 15 novembre 2023 un projet de loi proposant de modifier cette loi afin de prendre en considération les remarques exprimées par la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification de la loi. La refonte de la loi vise essentiellement des mesures d'adaptation techniques qui devraient avoir un impact limité sur le contenu même de la loi, permettant avant tout de supprimer des articles redondants avec le DSA.

ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

Pas de parasitisme pour la reprise du format « Fast & Curious »

Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023, n° 21/13168

Un candidat à une élection municipale avait été condamné pour parasitisme pour avoir publié sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale un clip intitulé « Fast & Cabourg » reprenant le format et la présentation visuelle et sonore de l'émission « Fast & Curious » réalisée par le média Konbini.

Dans un arrêt en date du 10 novembre 2023, la Cour d'appel de Paris a considéré que le parasitisme n'était pas caractérisé en rappelant que le principe de la liberté du commerce implique qu'un produit qui n'est pas l'objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé. La société Konbini n'avait pas établi la notoriété ou une valeur propre de l'émission en cause et aucun droit de propriété intellectuelle n'avait été opposé. Par conséquent, la reprise des caractéristiques du format et de l'esprit de l'émission « Fast & Curious » étaient indifférents à la solution du litige. Konbini est déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre du parasitisme.



Les règles de l'UEFA et de la FIFA sur l'organisation des compétitions de football sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation des services

CJUE, 21 décembre 2023, n° C-333/21, European Superleague Company

L'UEFA et la FIFA, deux principales associations de promotion du football mondial et européen, se sont opposées au lancement d'une nouvelle compétition de football, la « Superleague », menée initialement par douze clubs européens majeurs, en menaçant d'expulser les clubs et joueurs qui participeraient à cette compétition.

La CJUE a retenu que les règles de l'UEFA et la FIFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclub, et n'étant encadrées par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné, sont contraires au droit de l'Union. La Cour estime que les dispositions qui attribuent à ces associations un contrôle exclusif sur l'exploitation commerciale des droits liés aux compétitions de football sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l'importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs européens. Cette décision, bien qu'elle n'autorise pas expressément la Superleague, ouvre la voie au développement de nouvelles compétitions européennes.

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

Elly VONG

Paralegal

Pôle IP/IT/Data

evong@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