

Numéro 4
Janvier 2019



Toute l'actualité de la propriété intellectuelle
synthétisée dans les Mises À Jour de l'IRPI

REJOIGNEZ-NOUS !

L'équipe des rédacteurs des M&A J **est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants**. Si vous souhaitez **contribuer** à un ou plusieurs numéros de notre bulletin d'actualité, nous vous invitons à prendre contact avec l'IRPI (natalia.kapyrina@u-paris2.fr; 01 44 41 56 16).

Sommaire

Le Panorama de la PI	1	Droit des marques et autres signes distinctifs	7
Droit d'auteur et droits voisins	1	Protection de luxe pour la marque LV ?	7
Dialogues des Carmélites : suite et fin ?	1	TUE, 29 nov. 2018, aff. T-372/17, <i>Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO, Bee-Fee Group Ltd (LV Power Energy Drink)</i>	
CA Versailles, 1 ^{re} ch., 1 ^{re} sect., 30 nov. 2018, RG n° 17/08754, <i>Gilles B. et al. c/ Dimitri T., Sarl Bel Air Media, Sa Mezzo, Le Land de Bavière (Dialogues des Carmélites)</i>		TUE, 29 nov. 2018, aff. T-373/17, <i>Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO, Fulia Trading Ltd (LV Bet Zaklady Bukmacherskie)</i>	
Julie Boireau		Camille Madi	
Application du principe dégagé dans l'affaire <i>Allostreaming</i> : les coûts de blocage à la charge des intermédiaires techniques	2	Brèves	8
CA Paris, pôle 5-1, 4 déc. 2018, RG n° 160/2018, <i>Fédération nationale des distributeurs de films et al. c/ SFR et al. (Libertyland, Voirfilms)</i>		Droit des brevets et autres créations techniques	10
Alkistis Kympari		Brèves	10
Base de données : un investissement de 9% du chiffre d'affaires n'est pas substantiel	3	Droit processuel appliqué à la propriété intellectuelle	11
CA Paris, pôle 5-2, 30 nov. 2018, RG n° 17/12161, <i>Sarlu 2LU c/ Sas Times Tours</i>		Brèves	11
Mathilde Vercelletto		L'Agenda de la PI	12
L'architecte monte, attaque, mais échoue à marquer...	4	Agenda IRPI	12
CA Aix-en-Provence, 2 ^e ch., 22 nov. 2018, RG n° 16/06209, <i>Gian Petro B. c/ Commune de Marseille</i>		Agenda	12
Kevin Messang-Blansché			
Le glas pour la protection de la sonorité d'un carillon	5		
CA d'Aix-en-Provence, ch. 2, 29 nov. 2018, RG n° 16/12104, <i>Sarl Paccard Fonderie c/ Commune de Villefranche de Rouergue</i>			
Rebecca Armand-Toureu			
Brèves	6		

Le Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Dialogues des Carmélites : suite et fin ?

CA Versailles, 1^{re} ch., 1^{re} sect., 30 nov. 2018, RG n° 17/08754, *Gilles B. et al. c/ Dimitri T., Sarl Bel Air Média, Sa Mezzo, Le Land de Bavière (Dialogues des Carmélites)*

Julie Boireau

Doctorante – Université Paris II Panthéon-Assas

Dans un arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles, saisie sur renvoi après cassation, est arrivée à la même conclusion que la Cour de cassation en 2017 : la mise en scène du *Dialogues des Carmélites* de M. Tcherniakov n'est pas dénaturante.

Inspiré par la nouvelle *La dernière à l'échafaud* de Gertrud von Le Fort, Bernanos a créé le *Dialogues des Carmélites*. Après la mort de ce dernier, Poulenc a adapté l'œuvre pour en faire un opéra. C'est sa mise en scène par M. Tcherniakov à l'opéra de Munich et plus particulièrement, les choix artistiques retenus pour la scène finale qui, depuis quelques années, font débat devant les juridictions françaises. Alors que dans l'œuvre de Poulenc et de Bernanos, les Carmélites disparaissent de la scène une par une accompagnées du son imitant le tranchant de la guillotine, et que l'héroïne principale, Blanche, les rejoint, dans la version contestée seule Blanche disparaît après avoir sauvé toutes les sœurs, les faisant sortir d'une baraque, et ce, sans aucune modification apportée à la musique ou au texte.

Si les juges de première instance n'ont vu aucune dénaturation¹, tel ne fut pas le cas de la cour d'appel de Paris². Cependant, cette

dernière s'est vue censurer par la Cour de cassation³. L'arrêt de la cour d'appel de renvoi était donc attendu.

Cette dernière juridiction confirme le jugement de première instance. Elle commence par constater que les thèmes essentiels de l'œuvre, à savoir l'espérance, le martyr et la grâce sont bien repris. Les juges ajoutent ensuite que « la disparition dans l'œuvre litigieuse de la mort collective ne peut caractériser une altération du sens de l'œuvre alors même que ce thème est souligné par la mort de Blanche ». Ils en arrivent donc à la conclusion que la mise en scène en cause – dont la qualification d'œuvre dérivée par la Cour de cassation est rappelée – offre une « interprétation conforme à la liberté créatrice de son auteur sans qu'il ait été porté atteinte à l'intégrité de l'œuvre ». La conformité de la mise en scène s'apprécie donc en fonction de la liberté créatrice de l'auteur de cette œuvre seconde et non uniquement en fonction de l'intégrité de l'œuvre adaptée. Le droit au respect attaché à cette dernière trouve alors une limite dans la liberté de création d'autrui, même si l'on peut penser que cela devrait être plutôt être l'inverse.

Toujours est-il que le raisonnement de la cour d'appel de Versailles met clairement en avant l'influence grandissante de la jurisprudence européenne sur nos juridictions nationales⁴.

¹ TGI Paris, 3^e ch., 13 mars 2014, RG n° 12/04771.

² CA Paris, pôle 5-1, 13 oct. 2015, RG n° 14/08900 : *Propriété intellectuelle* 2016, n° 58, p. 42, A. Lucas ; *RTD com.* 2016, p. 96, obs. F. Pollaud-Dulian.

³ Civ. 1^{ère}, 22 juin 2017, pourvois n° 15/28467 et 16/11759 : *RTD com.* 2017, p. 891, obs. F. Pollaud-Dulian ; *D. IP/IT* 2017, p. 536, J. Daleau ; *JCP G* 2017, p. 890, X. Daverat ; *RIDA* 2018, p. 217 ; *Com. com. élect.* 2017, comm. 69, Ch. Caron ; *D.* 2017, p. 1955, Ph. Malaurie ; *Com. com. élect.* 2018, p. 2, C. Thomas-Raquin et M. Le Guerrer.

⁴ Influence clairement affirmée et consacré dans Cass. 1^{er} civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 13-27391, *Alix Malka c/ Peter Klasen* : *Propriété intellectuelle* 2015, n° 56, p. 281, A. Lucas et J. M. Bruguère ;

D'ailleurs, la cour de renvoi s'empresse d'y faire référence dès le début de l'arrêt en affirmant qu'un « juste équilibre entre les droits de l'auteur de l'œuvre originale à l'intégrité de son œuvre et la liberté du metteur en scène doit être trouvé ». Ce rappel du contrôle de proportionnalité, alors même qu'aucune sanction n'était à prononcer compte tenu du constat d'absence d'atteinte à l'intégrité de l'œuvre adaptée, révèle finalement, devant le risque d'un second pourvoi, la volonté des juges de se prémunir contre toute nouvelle censure.

Application du principe dégagé dans l'affaire *Allostreaming*: les coûts de blocage à la charge des intermédiaires techniques

CA Paris, pôle 5-1, 4 déc. 2018, RG n° 160/2018, *Fédération nationale des distributeurs de films et al. c/SFR et al. (Libertyland, Voirfilms)*

Alkistis Kympari
Doctorante – Université de Nantes

Dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2018, les intermédiaires techniques se sont vus imposer une nouvelle fois la charge financière des mesures fondées sur l'article L. 336-2 du CPI tendant à la cessation des atteintes aux droits d'auteur commises sur l'internet.

En l'espèce, des organismes de défense professionnelle avaient assigné, en la forme des référés, des fournisseurs d'accès à l'internet (FAI) ainsi que Google, afin qu'il leur soit enjoint de prendre des mesures propres à empêcher l'accès par les internautes aux sites de *streaming* et de téléchargement illégal « Libertyland », « Streamcomplet » et « Voirfilms ».

En première instance⁵, le tribunal, après avoir reconnu que les sites de *streaming* litigieux, étant entièrement dédiés à la représentation d'œuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs, constituaient des contrefaçons, avait prononcé des injonctions de blocage et de déréférencement à la charge des FAI. Toutefois, il avait refusé de faire peser le coût de leur mise en œuvre sur ces intermédiaires techniques.

Saisie d'un appel interjeté par les organismes de défense, portant sur la question du coût des mesures ordonnées, la cour a infirmé le jugement et jugé qu'il incombait aux FAI de le supporter « sans que ceux-ci puissent en solliciter le remboursement auprès des appelants ». Pour justifier sa décision, elle s'est appuyée sur le raisonnement opéré par la Cour de cassation dans la célèbre affaire *Allostreaming*⁶. La Cour suprême avait relevé qu'il était loisible pour le juge de faire supporter les coûts de blocage aux intermédiaires techniques, les directives 2000/31/CE et 2001/29/CE prévoyant que, « nonobstant leur irresponsabilité de principe », ces intermédiaires sont tenus de contribuer à la lutte contre la contrefaçon « dès lors qu'ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ». Cela étant, elle avait rappelé la nécessité de préserver un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et la liberté d'entreprendre des opérateurs économiques, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice⁷, soulignant à ce titre que les mesures ordonnées devaient être « strictement nécessaires à la préservation des droits en cause ». Suivant ces enseignements, la cour d'appel a procédé à l'appréciation du caractère proportionné des

⁵ TGI Paris, 3^e ch., 6 juill. 2017, RG n° 17/51194.

⁶ Cass. 1^{re} civ., 6 juill. 2017, pourvois n° 16-17217, n° 16-18298, n° 16-18348 et n° 16-18595 : D. 2017, p. 2016, note Le Goffic ; *Légipresse* 2017, p. 489, note Douville.

⁷ CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10, *Scarlet Extend* et CJUE, 27 mars 2014, aff. C-314/12, *UPC Telekabel Wien*.

RTD com. oct. 2015, p. 515, F. Pollaud-Dulian ; *Comm. com. électr.* oct. 2015, étude 17, M. Vivant.

mesures de blocage, jugeant que, en l'espèce, les FAI concernés ne démontreraient pas que leur mise en place leur imposerait « des sacrifices insupportables ou que leur coût mettrait en péril leur viabilité économique ».

Cet arrêt retient l'attention car il vient appliquer pour la première fois la règle de proportionnalité consacrée par la Cour de cassation dans l'arrêt *Allostreaming*. La position adoptée par la cour d'appel rompt définitivement avec celle des premiers juges saisis jusqu'alors de demandes d'injonction en application de l'article L. 336-2 du CPI⁸. La question du coût de la mise en œuvre des mesures de cessation semble donc désormais tranchée.

Base de données : un investissement de 9% du chiffre d'affaires n'est pas substantiel

CA Paris, pôle 5-2, 30 nov. 2018, RG n° 17/12161, *Sarlu 2LU c/ Sas Times Tours*

Mathilde Vercelletto
Juriste – IRPI

Par un arrêt du 30 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a considéré qu'un fichier de clientèle ne pouvait bénéficier ni de la protection au titre du droit d'auteur, ni de la protection *sui generis* en tant que base de données.

En l'espèce, dans le cadre de son activité, une société a conçu un répertoire de données afférentes à des comités d'entreprises et l'a commercialisé à des sociétés désireuses de communiquer avec ceux-ci. Ayant constaté l'utilisation prétendument frauduleuse de son répertoire par une autre société, elle a assigné cette dernière devant le TGI de Paris sur le fondement du droit d'auteur et de la protection des bases de données.

⁸ Citons également l'affaire *The Pirate Bay*: TGI Paris, pôle 3-1, 4 déc. 2014, RG n° 14/03246.

Dans son jugement rendu le 19 mai 2017, le TGI de Paris a considéré que la base de données litigieuse n'était pas une œuvre originale pouvant bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur. Elle a toutefois considéré qu'elle pouvait bénéficier de la protection *sui generis* de l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI), mais n'avait pas retenu d'atteinte à celle-ci.

Saisie en appel, la cour d'appel de Paris confirme le jugement rendu par le TGI sur le fondement du droit d'auteur, mais l'infirme concernant la protection *sui generis* conférée au producteur de la base de données.

S'agissant de la protection au titre du droit d'auteur, les juges estiment que la base de données résulte d'un simple travail de compilation. Elle considère également que l'architecture de la base de données, présentée sous la forme d'un tableau Excel comportant notamment des largeurs de colonnes ou des hauteurs de lignes différentes, des couleurs différentes et une police classique ne permet pas de caractériser l'empreinte de la personnalité de son auteur.

S'agissant de la protection par le droit *sui generis* des bases de données, la cour d'appel infirme le jugement en se prononçant à son tour sur la notion d'investissement substantiel. Elle précise qu'un investissement de l'ordre de 9% du chiffre d'affaires de la société n'est pas suffisant. Ce montant correspond à la rémunération des sous-traitants pour leur travail sur le répertoire. Une part supplémentaire de l'investissement avancée par l'appelante, résultant du travail de son gérant, est rejetée par la cour faute de preuve.

Si cette décision est particulièrement liée à l'incapacité de l'appelante à fournir des justificatifs quant à la participation de son gérant à la constitution, la vérification ou la

présentation de la base de données, il convient de relever que la notion d'investissement substantiel n'est ni absolue, ni parfaitement objective, ce qui la rend difficilement appréciable par les juges du fond.

L'architecte monte, attaque, mais échoue à marquer...

CA Aix-en-Provence, 2^e ch., 22 nov. 2018, RG n° 16/06209, Gian Petro B. c/ Commune de Marseille

Kevin Messang-Blansché
Doctorant contractuel – Université Paris II
Panthéon-Assas

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande visant à faire reconnaître une atteinte au droit moral d'un architecte du fait de la modification du stade dont il est le concepteur. Classiquement, elle considère que l'œuvre utilitaire peut souffrir de modifications, dès lors que celles-ci sont justifiées au regard de sa destination.

La ville de Marseille décide en 1995 d'effectuer des travaux de réaménagement du stade Vélodrome. La conception est confiée à un groupement solidaire de concepteurs dont M. Gian Petro B., architecte, est le mandataire. De nouveaux travaux de reconfiguration sont entrepris en 2009 et conduisent à la modification du stade. M. Gian Petro, s'estimant seul concepteur du stade reconstruit en 1995, assigne la ville de Marseille, propriétaire du stade, pour atteinte à son droit moral devant le TGI de Marseille.

Le tribunal déboute le demandeur par jugement du 24 mars 2016⁹. La juridiction considère que le stade Vélodrome est une œuvre collective dont la titularité des droits revient à la ville de Marseille. Elle se range derrière les arguments de la partie défenderesse qui fait valoir que : la conception a été confiée à un groupement dont

l'architecte n'était que mandataire ; que tous les membres ont participé à la totalité des phases du projet ; et que la ville s'est toujours présentée comme étant à l'initiative du réaménagement de 1995, en tant que « maître de l'ouvrage », y compris dans les fascicules qu'elle a édités pour la promotion du projet.

La cour d'Aix-en-Provence, saisie en appel, infirme le jugement et reconnaît la qualité d'auteur à l'architecte tout en rejetant la qualification d'œuvre collective. Elle considère que les fascicules de présentation du stade divulguant l'œuvre le désignent comme seul auteur ; que la contribution des autres intervenants du groupement se limitait aux phases successives de réalisation ; et qu'il est possible d'individualiser chacune d'elles, celles-ci ne se fondant pas dans un ensemble.

Toutefois, la cour estime que l'œuvre en question revêt un caractère utilitaire, de sorte que son propriétaire est en droit d'y apporter des transformations en vue de l'adapter à sa destination et aux exigences nouvelles de sécurité et d'accueil. En conséquence, elle rejette les demandes de l'architecte en considérant que les exigences de la Fédération Française de Football et la réglementation antisismique imposaient ces modifications. Le projet de modifications que, par ailleurs, l'architecte avait proposé en 2005 ne permettait pas de se conformer à ces exigences. Elle ajoute enfin que les modifications apportées permettent de conserver de nombreux éléments de la structure du stade, et sont limitées et proportionnées.

Cet arrêt rappelle qu'en matière d'œuvre dite « utilitaire », comme l'est l'œuvre architecturale, le droit moral de l'auteur et plus précisément le droit au respect de l'œuvre peut être limité, si cette limitation est justifiée par la nécessité d'adapter l'œuvre à des besoins ou des contraintes nouvelles. Il ne peut y avoir

⁹ TGI Marseille, 24 mars 2016, RG n° 14/08412.

d'intangibilité absolue de l'œuvre, particulièrement en ce domaine. Il faut cependant que les juges veillent à ce que les modifications soient limitées au strict nécessaire¹⁰.

Le glas pour la protection de la sonorité d'un carillon

CA d'Aix-en-Provence, ch. 2, 29 nov. 2018, RG n° 16/12104, *Sarl Paccard Fonderie c/ Commune de Villefranche de Rouergue*

Rebecca Armand-Toureu
Doctorante – Aix-Marseille Université

Dans un arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence établit que la sonorité d'un carillon, soit d'un ensemble de cloches, n'est pas protégeable par le droit d'auteur de sorte que sa rénovation et l'adjonction de nouvelles cloches ne peuvent pas constituer une atteinte à un droit d'auteur.

La commune de Villefranche de Rouergue a décidé en 2014 de restaurer le carillon de la collégiale Notre Dame et d'y ajouter notamment de nouvelles cloches. Un marché public a été ouvert dans ce but auquel a répondu une société de fonderie de cloches, ayant par le passé œuvré à la restauration de ce carillon. Lorsque cette dernière offre a été écartée, cette société s'estimant titulaire d'un droit d'auteur sur le son du carillon a assigné la commune en contrefaçon.

Le TGI de Marseille¹¹ comme la cour d'appel d'Aix-en-Provence déboutent la demanderesse. Les juges considèrent que si la sonorité d'une

cloche peut être une œuvre protégeable¹², étant donnés les choix opérés par le fondeur (le comportement vibratoire, l'alliage sélectionné et la forme particulière choisie), le carillon, lui, relève d'un simple travail d'harmonisation d'un ensemble de cloches ne permettant pas de déceler l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ce travail résulte dès lors d'un savoir-faire, d'une compétence professionnelle, d'ailleurs précisés dans le cahier des charges. Il ne peut donc y avoir dénaturation de la sonorité de l'ensemble des cloches préexistantes par l'adjonction de nouvelles cloches. L'argument de l'altération du timbre de chacune des cloches n'a pas non plus été retenu.

En relevant l'absence d'originalité de la sonorité du carillon, cet arrêt s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle¹³. En effet, dans une autre affaire la demanderesse avait été déboutée par une décision de la cour administration d'appel de Lyon dans des circonstances proches de l'espèce. La juridiction administrative avait alors reconnu la protection par le droit d'auteur de la sonorité d'une cloche individuelle, mais non de leur ensemble et rejeté ainsi la demande en réparation d'une atteinte au droit de propriété artistique.

La décision commentée est cependant singulière, car la cour y ajoute, en reprenant l'argument de l'intimée, que la rénovation du carillon s'inscrivait « dans un projet d'intérêt général de la mise en valeur d'un lieu au caractère hautement historique ». On peut se demander s'il était nécessaire de faire appel à l'intérêt général, alors l'originalité n'a été décelée dans la sonorité du carillon, aucune atteinte à un quelconque droit d'auteur n'a pu être caractérisée. Il semble que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a voulu renforcer sa

¹⁰ V. notam. Cass. 1^{re} civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-14138, *Brit air, Comm. com. électr.* 2009, n° 9, comm. 75, obs. C. Caron ; *Propri. intell.* 2009, n° 32, p. 265, A. Lucas.

¹¹ TGI Marseille, 2 juin 2016, n° 15/00071.

¹² V. cependant par analogie, A. Françon, obs. ss. Conseil d'État, 14 juin 1999, *RTD com.* 1999, p. 865, admettant la protection de la sonorité d'un orgue.

¹³ CAA Lyon 4^e ch., 5 avril 2012, déc. n° 10LY02298, inédit.

décision en ajoutant cet argument : par la réhabilitation d'un site historique, l'on vise à promouvoir le droit et l'accès à la culture du public, caractérisant ainsi un intérêt général qui doit primer face aux intérêts individuels de l'auteur¹⁴.

Brèves

19 déc. 2018 : Avis spécial de la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen relatif au fondement juridique de la proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique

La commission JURI a émis un avis favorable à l'ajout des articles 53(1) et 62 du TFUE au titre des fondements juridiques de la proposition de directive sur le droit d'auteur. Ces articles, suggérés dans le mandat du Conseil et approuvés par la Commission, sont réapparus à l'ordre du jour des discussions dans le cadre des trilogues. Par leur lecture combinée ils permettent d'adopter des directives en matière de services. Ils s'ajouteraient à l'actuel fondement général du rapprochement des législations en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur consacré à l'article 114 TFUE.

Loi de finances pour 2019

Sur les modifications du Code général des impôts relatives aux droits d'auteur sur les logiciels, v. les [brèves des brevets et autres créations techniques](#).

¹⁴ Y. Gaubiac, « Droit d'auteur et intérêt général », *Propr. intell.* 2010 n° 36, p. 814-822, qui souligne notamment un intérêt général « mal défini » auquel est confronté le droit d'auteur, p. 815.

Droit des marques et autres signes distinctifs

Protection de luxe pour la marque LV ?

TUE, 29 nov. 2018, aff. T-372/17, *Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO, Bee-Fee Group Ltd (LV Power Energy Drink)*
 TUE, 29 nov. 2018, aff. T-373/17, *Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO, Fulia Trading Ltd (LV Bet Zakłady Bukmacherskie)*

Camille Madi
 Doctorante – Université Paris I Panthéon-Sorbonne



A travers deux arrêts rendus le même jour, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) s'est prononcé sur le point de savoir si l'utilisation conjointe des lettres « L » et « V » au sein d'une marque figurative pouvait faire surgir un risque de confusion avec la marque antérieure « LV » rattachée à la société Louis Vuitton Malletier (ci-après Louis Vuitton).

En l'espèce, deux marques de l'UE avaient été déposées de façon indépendante par deux sociétés distinctes. La première visait notamment des boissons énergisantes, la seconde désignait notamment des jeux de cartes, de table ou encore d'argent.

Les contestations formées par la société Louis Vuitton, s'agissant de la validité de ces deux marques, avaient été rejetées par l'EUIPO aux motifs, d'une part, que les produits et services proposés par les marques contestées étaient différents de ceux proposés par la marque Louis Vuitton, et, d'autre part, que les signes en conflit ne présentaient pas un niveau de similitude suffisant. Enfin, la renommée de la marque « LV » avait été remise en cause par la chambre de recours.

Le TUE reproche tout d'abord à l'EUIPO de n'avoir pas tenu compte des décisions dans lesquelles la chambre de recours avait reconnu que la marque « LV » jouissait d'une grande renommée dans l'Union, « à tout le moins concernant des produits de maroquinerie » et qu'elle « serait reconnue dans pratiquement n'importe quel contexte et qu'elle renvoyait à une image positive pouvant influencer favorablement le choix des consommateurs concernant les biens ou services d'autres producteurs ou fournisseurs »¹⁵. Selon le TUE, dans le cas où une appréciation différente aurait été retenue, l'EUIPO aurait dû faire état de « la disparition de cette renommée ou de la diminution de celle-ci depuis lesdites décisions »¹⁶.

S'agissant, ensuite, de la comparaison des signes en conflit, le TUE relève que la combinaison des lettres « L » et « V » constitue un élément dominant des marques contestées, et que les termes « Power Energy Drink » et « Bet », compte tenu tant de leur taille par rapport aux lettres « L » et « V » que de leur caractère descriptif pour un public anglophone, ne sont pas de nature à attirer l'attention du public pertinent. Le TUE, après avoir également jugé que le positionnement des lettres « L » et « V » au sein des marques contestées conduirait le public pertinent à les prononcer dans le même ordre que la marque antérieure « LV », conclut que les signes en conflits sont « globalement [...] similaires [...], et ce à un niveau moyen, et non "tout au plus très faible" »¹⁷.

S'agissant, enfin, de l'appréciation de l'existence d'un lien entre les marques en conflit, le TUE

¹⁵ Aff. T-372/17, points 35 à 39 ; aff. T-373/17, points 34 à 38.

¹⁶ Aff. T-372/17, point 52 ; aff. T-373/17, point 51.

¹⁷ Aff. T-372/17 et aff. T-373/17, point 88.

procède en deux temps. Il énonce tout d'abord que les atteintes visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques, en raison duquel le public concerné « établit un lien entre celles-ci, alors même qu'il ne les confond pas »¹⁸. Il rappelle ensuite le principe selon lequel la mise en œuvre de la protection d'une marque renommée n'exige ni l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public, ni l'identité ou la similarité des produits ou services désignés par les signes en conflit.

Le TUE, en réformant les décisions contestées aux motifs que la chambre de recours a commis des erreurs relatives « à la comparaison des signes en conflit, à l'existence de la renommée de la marque antérieure, et, le cas échéant, à l'intensité de celle-ci »¹⁹, fait une application classique des principes protégeant la marque renommée. Cette dernière, parce qu'elle possède « une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée »²⁰, ne saurait subir les atteintes portées par un signe similaire, même enregistré pour des produits et services distincts.

Brèves

14 janvier 2019 : Fin du délai de transposition de la directive du « Paquet marques »

Date limite du délai de transposition de la directive UE n° 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOUE 23.12.2015, L 336/1 – Contenu de la transposition : art. 3 à 6, 8 à 14, 16, 17 et 18, 22 à 39, 41 et 43 à 50 de la directive (v. art. 54) – Délai spécial de 7 ans prévu pour la transposition de l'article 45 de la directive, soit la mise en place d'une procédure administrative de déchéance ou de nullité.

CJUE, 28 nov. 2018, aff. C-340/17 P, *Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (partie intervenante)*

Procédure en nullité de marque de l'UE – Pourvoi en annulation de l'arrêt du TUE rejetant le recours formé contre la décision de la ch. de rec. EUIPO relative à une procédure de nullité – Application des règlements n° 207/2009 et n° 2868/95 (date d'introduction de la demande en nullité) – Marque verbale de l'UE contestée ALCOLOCK – Marque verbale du Royaume-Uni antérieure ALCOLOCK – Identité de produits – Usage sérieux de la marque antérieure (OUI) – Demande de suspension de la procédure devant le TUE jusqu'à la date du Brexit pour annulation de la décision contestée faute de fondement (NON) – Application du droit de l'UE jusqu'au retrait effectif d'un Etat membre de l'UE (OUI) – Pourvoi rejeté (OUI).

¹⁸ Aff. T-372/17 et aff. T-373/17, point 105.

¹⁹ Aff. T-372/17 et aff. T-373/17, point 112.

²⁰ Aff. T-372/17, point 21 ; aff. T-373/17, point 20.

CJUE, 6 déc. 2018, aff. C-629/17, *J. Portugal Ramos Vinhos SA c/ Adega Cooperativa de Borba CRL*

Renvoi préjudiciel – Interprétation de l’art. 3§1 c) de la directive 2008/95/CE – Marques nationales – Recours en annulation – Produits vinicoles – Signe verbal associant un nom géographique et un terme couramment utilisé pour désigner les installations et les locaux dans lesquels sont élaborés ces produits (une cave) – Rappel du but d’intérêt général du motif de refus en cause – Terme désignant la caractéristique d’un produit (OUI) – Signe descriptif et absence de caractère distinctif (OUI) – Examen par rapport au produit et à la perception des milieux intéressés – Indifférence du caractère protégé ou non du nom géographique (OUI) – Indifférence de l’emploi au sein du signe contesté du terme descriptif en cause issu de la dénomination sociale du déposant (OUI).

Cass, com., 28 nov. 2018, pourvoi n° 17/24052, *Société Compagnie Financière de Californie (CFC) ; Société Compagnie Financière de Californie c/ Société International Sport Fashion (ISF)*

Marque figurative française et marque figurative de l’UE – Signe semi-figuratif (mots « Eagle Square » et « dessin figurant la silhouette d’une tête de rapace, vue de profil, en ombre chinoise, encadrée par un cercle noir et épais ») – Produits identiques ou similaires – Action en concurrence déloyale (NON) – Action en contrefaçon de marque (OUI) – Compensation entre un faible degré de similitude entre les signes et un degré élevé de similitude entre les produits et services désignés (OUI) – Subordination des effets de l’identité et de la similitude de produits à l’existence d’un risque de confusion (NON) – Appréciation du risque de confusion au regard de l’ensemble des facteurs pertinents, y compris l’identité ou la similarité des produits (OUI).

CA Paris, 1-5, 20 nov. 2018, RG n° 15/07854, *Héritier de Jacques Majorelle c/ SCI Jardin Majorelle ; Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent*

Demande de nullité des marques françaises « Jardin Majorelle » et « M. » sur le fondement de droits antérieurs (art. L 711-4 CPI) – Irrecevabilité sur le fondement de l’atteinte à l’image, au nom, à la dignité, à la mémoire et à la réputation (OUI) – Atteinte aux droits d’auteur sur l’œuvre paysagée et le titre de l’œuvre (NON) – Recours rejeté (OUI) – Procédure abusive (NON).

Droit des brevets et autres créations techniques

Brèves

Nouvelle loi des finances pour 2019, art. 37

Les modifications au Code général des impôts apportées par la Loi de finance 2019 du 28 décembre 2018 (JO 30 déc. 2018 n° 2018-1317) ont une pertinence particulière pour les détenteurs de droits de propriété industrielle.

Tout d'abord l'article 37 de cette loi modifie l'article 93 quater I du CGI en soumettant au régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l'article 39 quinquies les « produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 39 quinquies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10% ».

Plus loin, le nouvel article 93 quater I ter dispose : « L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport ».

Enfin, l'article 37 dispose de rétablir l'article 238 de la façon suivante : « Art. 238.-I.-Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés

suivants : « 1° Les brevets, les certificats d'utilité et les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ; 2° Les certificats d'obtention végétale ; 3° Les logiciels protégés par le droit d'auteur ; 4° Les procédés de fabrication industriels qui : a) Constituent le résultat d'opérations de recherche ; b) Sont l'accessoire indispensable de l'exploitation d'une invention mentionnée au 1° ; c) Font l'objet d'une licence d'exploitation unique avec l'invention ; 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l'Institut national de la propriété industrielle ».

Cass. Soc. 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-24.044, *Baxter Sas c/ Christian M*

Pourvoi contre un arrêt de renvoi après cassation – Reconnaissance de la qualité d'inventeur salarié et demande de rémunération supplémentaire (OUI) – Convention collective – Invention de mission – Intérêt exceptionnel – Appréciation de l'intérêt exceptionnel au regard de tous les éléments de la cause (OUI) – Contradiction de motifs (OUI, MAIS) – Justification suffisante (OUI) – Rejet du pourvoi (OUI).

CAA Bordeaux 4^e ch., 16 novembre 2018, déc. n°16BX04083

Requête en annulation du jugement du TA de Toulouse et demande de décharge en droits et pénalités des compléments d'impôts sur les sociétés – Avis de mise en recouvrement – Régime des plus-values à long terme (art. 39 *terdecies* du CGI) – Absence d'effet rétroactif de l'extension du régime précité aux résultats issus de « perfectionnements » du brevet ou de l'invention brevetable (à partir de l'exercice ouvert en 2011) – Qualification de la convention de partenariat en cause – Convention de concession d'une licence d'exploitation de brevet (NON) – Convention cadre de concession de nouveaux brevets (NON) – Convention de coopération commerciale et industrielle (OUI) – Application du régime d'imposition spécial (NON) – Rejet de la requête (OUI).

Droit processuel appliqué à la propriété intellectuelle

Brèves

Nouveau décret d'application de la loi sur la protection du secret des affaires

En application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires le gouvernement a adopté un décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 (JO 13 déc. 2018) introduisant un nouveau titre dans le Code du commerce. Ce décret concerne les règles de procédure applicables aux mesures de protection devant les juridictions civiles et commerciales.

L'Agenda de la PI

Agenda IRPI

Formations

12 févr. – Gérer les créations de salariés.

Pierre Massot

12 mars – Les nouveaux enjeux du droit du design.

Patrice de Candé

21 mars – Le nom de domaine au service de l'entreprise.

Marie-Emmanuelle Haas

Retrouver toutes nos formations
sur le [site de l'IRPI](#)

Revue

Abonnement à la revue
Propriétés intellectuelles 2019

Bulletin disponible sur le [site de l'IRPI](#)

Agenda

N'hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos colloques, séminaires, appels à contribution pour les faire figurer dans la rubrique Agenda des MÀJ de l'IRPI !

Janvier

Jeudi 24 janvier 2019, de 19h à 21h :
Œuvres de l'esprit : quel partage de la valeur à l'ère numérique ?

Organisé par l'École de droit de la Sorbonne et l'IRJS
Amphithéâtre Bachelard, Sorbonne
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
[Programme](#) et [Inscription obligatoire](#)

Février

Jeudi 7 février 2019, de 8h30 à 17h45 :
Stratégies internationales de lutte contre le piratage des contenus culturels et sportifs

Colloque international HADOPI
Palais du Luxembourg - 15, rue de Vaugirard 75006
PARIS - Salle Clemenceau
[Informations et programme](#) et [Inscription obligatoire en ligne](#)

Jeudi 7 février 2019, de 8h30 à 17h45 :
Introduction générale : de la technologie des algorithmes à la technique juridique

Dans le cadre du Cycle de conférences « Entre mystères et fantasmes : quel avenir pour les blockchains ? » tenu du jeudi 7 février 2019 au jeudi 19 décembre 2019
Grand'chambre de la Cour de cassation
[Programme](#) et [Inscription préalable](#)

Jeudi 14 février 2019 :

Marques 3D et autres marques non-traditionnelles / 3D Trademarks and Other Non-Traditional Trademarks

Journée de droit de la propriété intellectuelle de l'Université de Genève
[Programme](#)

Inscriptions (jusqu'au 4 février) et renseignements :
civcom-droit@unige.ch

Jeudi 14 février 2019, de 8h30 à 18h00 :

Le génome en mal de droit(s) ?

Organisé par l'IRDA de l'Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité et le CRJ Pothier de l'Université d'Orléans
Ministère de la Santé, 14 avenue Duquesne 75007 Paris
[Programme](#) et [Inscription](#) sur le site de l'IRDA avant le 9 février 2019

Jeudi 14 février 2019, de 17h à 19h :

« Génétique et droit »

Dans le cadre du Cycle « Droit et bioéthique 2019 » tenu du jeudi 24 janvier 2019 au jeudi 21 novembre 2019
Grand'chambre de la Cour de cassation
[Programme](#) et [Inscription obligatoire](#)

Jeudi 14 février 2019, de 14h à 19h :

Séminaire 2 - « Intelligence artificielle et santé »

Dans le cadre du projet interdisciplinaire de recherche « Quelle régulation pour l'intelligence artificielle ? », organisé par l'Université Paris Descartes
Faculté de droit, d'économie et de gestion
Salle des Congrès
10 avenue Pierre Larousse, 92240 Malakoff
Inscription obligatoire : vincent.jung1@parisdescartes.fr

Vendredi 15 février 2019, après-midi :

L'évolution du droit européen

Organisé par l'AFPIDA et la SGDL
Hotel de Massa, 38 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
Informations à venir

Jeudi 21 février 2019, de 14h à 19h :

Séminaire 3 - « Intelligence artificielle et justice »

Dans le cadre du projet interdisciplinaire de recherche « Quelle régulation pour l'intelligence artificielle ? », organisé par l'Université Paris Descartes
Faculté de droit, d'économie et de gestion,

Salle des Congrès

10 avenue Pierre Larousse 92240 Malakoff

Inscription obligatoire : vincent.jung1@parisdescartes.fr

Mardi 26 – mercredi 27 février 2019 :

Maîtriser les règles du jeu - l'impact du développement de l'intelligence artificielle sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit

Co-organisé par la Présidence Finlandaise du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe

Finlandia Hall - Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki, Finlande

[Programme et inscriptions](#) jusqu'au 19 février

Appels à contribution

25 janvier 2019

Clôture de l'appel à contribution au 38^e Congrès de l'Association internationale pour l'enseignement et la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP) sur le thème *Recreating Copyright Law, Redesigning Design Law, Rebranding Trademark Law – Reimventing Patent Law* qui se tiendra les **25-28 Août 2019** à Vanderbilt University Law School, Nashville, TN
[Informations détaillées](#)

15 février 2019

Clôture de l'appel au Concours de rédaction 2018 pour Jeunes chercheurs en propriété intellectuelle de l'ATRIP
[Informations détaillées](#)

25 février 2019

Clôture de l'appel à contribution à l'attention des doctorants et docteurs du Centre de droit des affaires de l'Université de Toulouse 1 Capitole au colloque *L'art et le droit*, qui se tiendra le **16 mai 2019** à Toulouse

Save the date

30-31 Mai 2019

IP Mediation Conference
EUIPO, Alicante, Espagne

[Programme](#) et [Inscription et renseignements](#)

25-28 Août 2019

Congrès annuel de l'ATRIP (*cf supra*)

18-21 Septembre 2019

Congrès ALAI 2019 : Managing copyright: hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights.

[Informations détaillées](#)