

Numéro 1
Octobre 2018



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

Comité scientifique
Jérôme Huet
Patrick Boiron
Charles de Haas
Patrice de Candé
Thibault Gisclard

Sommaire

Le Panorama de la PI	1		
Droit d'auteur et droits voisins	1		
Adoption de la directive sur le droit d'auteur par le Parlement européen Mathilde Vercelletto	1	La suppression d'une marque et l'apposition d'une autre marque sur un même produit portent atteinte au droit de marque CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-129/17, <i>Mitsubishi c/ Duma et GSI</i> Tassadit Ould Fella	8
Communication au public en ligne et Cour de justice : nouvelle étape CJUE, 7 août 2018, <i>Land Nordrhein-Westfalen c/ D. Renckhoff</i> , aff. C—161/17 Kevin Messang-Blansché	3	Brèves	9
« Che was a gamer » : exception de parodie CA Versailles, 1 ^{re} ch., 1 ^{re} sect., 7 sept. 2018, RG n° 16/08909 Mathilde Vercelletto	4	Droit des brevets et autres créations techniques	10
Réaffirmation de l'autonomie du droit de fixation des artistes-interprètes Cass. civ., 1, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-19490, aff. <i>Coluche</i> , Tassadit Ould Fella	5	Nouvelles précisions sur la notion de « produit protégé par un brevet de base » en matière de CCP CJUE, 25 juill. 2018, aff. C—121/17, <i>Teva UK Ltd e. a. c/ Gilead Sciences Inc.</i> Chloé Suel	10
Droit des marques et autres signes distinctifs	7	Droit des dessins et modèles	11
La représentation collective en matière de marques et la responsabilité d'un fournisseur de service de l'information à l'ère du web 2.0 CJUE, 7 août 2018, aff. C—521/17, <i>Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A c/ Deepak Mehta</i> Rebecca Armand-Toureh	7	Brèves	11
		L'Agenda de la PI	12

Le Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Adoption de la directive sur le droit d'auteur par le Parlement européen

Mathile Vercelletto

Juriste - Chargée de formation - IRPI

Après avoir initialement rejeté le texte le 5 juillet 2018, le Parlement européen a finalement adopté, le 12 septembre dernier, la directive sur le droit d'auteur¹.

Rappelons que la législation européenne actuelle sur le droit d'auteur date de 2001². La présente réforme, dont le principal objectif est de moderniser le droit d'auteur à l'heure du numérique, a initialement été présentée par la Commission européenne le 14 septembre 2016. Le Conseil de l'Union européenne a adopté sa position en mai 2018. Avec l'adoption par le Parlement européen, les discussions du trilogue peuvent débuter.

La réforme du droit d'auteur se concentre autour de trois objectifs principaux. Premièrement, faciliter l'accès transfrontalier des citoyens aux œuvres protégées par le droit d'auteur en ligne. Deuxièmement, autoriser certaines utilisations protégées par le droit d'auteur dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la préservation du patrimoine culturel. Troisièmement, mettre en place des

règles plus claires visant à améliorer l'équilibre des relations contractuelles entre les auteurs, interprètes, producteurs et éditeurs et les plateformes de partage en ligne.

Les premières dispositions de la directive sont consacrées à la création de trois nouvelles exceptions au droit d'auteur :

- La fouille de textes et de données ou *data mining* (article 3) ;
- L'utilisation d'œuvres et d'autres objets protégés dans le cadre d'activités d'enseignement numérique (article 4) ;
- La préservation du patrimoine culturel par les musées (article 5).

La directive souhaite aussi mettre en place un mécanisme juridique permettant de faciliter les contrats de licence avec les organismes de gestion collective pour les œuvres indisponibles utilisées par les institutions de gestion du patrimoine (articles 7 à 9). La directive prévoit également la création d'un organisme de négociation visant à faciliter les négociations liées à l'exploitation en ligne d'œuvres audiovisuelles (article 10).

Surtout, dans les articles suivants, la directive prévoit de créer un droit voisin pour les éditeurs de presse (article 11) et instaure un nouveau cadre juridique incitant les géants du web à conclure des accords de licence avec les titulaires de droits d'auteur (article 13). Ces deux dispositions ont fait l'objet d'importants débats.

D'une part, l'article 11 entend créer un droit voisin pour les éditeurs de presse leur permettant de percevoir une rémunération pour toute utilisation de leurs contenus en ligne par

¹ Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//FR>.

² Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

une plateforme de partage. Il est intéressant de souligner que le Parlement européen a précisé que cette rémunération devrait être « juste et proportionnée » mais qu'elle ne s'appliquerait pas pour une « utilisation légitime, à titre privé et non commercial (...) par des utilisateurs particuliers ». À cet égard, l'article 14 nouveau précise que cette rémunération devra être déterminée, dans chaque état membre, par secteur d'activité et par des accords, conventions collectives et mécanismes légaux de rémunération. Le Parlement européen a également indiqué que cette rémunération ne s'appliquerait pas lors de l'utilisation d'un lien hypertexte renvoyant vers des articles de presse. Avec cet ajout, il fait une application stricte des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne qui considère qu'un lien hypertexte ne constitue pas une communication au public³.

Le Parlement européen a également précisé que chaque état membre devrait veiller à ce que les auteurs reçoivent une « part appropriée » des recettes découlant de l'utilisation des droits des éditeurs. Il semble que cet article ait été ajouté pour remédier à certaines inquiétudes quant à l'absence de garantie de rémunération des auteurs de la part des éditeurs⁴. Enfin, le Parlement européen a décidé que ces droits seraient concédés aux éditeurs de presse pour cinq ans à compter de la première publication, là où la Commission européenne prévoyait une durée de protection de vingt ans.

D'autre part, l'article 13 reconnaît que les prestataires de services de partage de contenus

³ CJUE, 4^e ch., 13 févr. 2014, aff. C-466/12, *Nils Svensson et autres c/ Retriever Sverige AB* : *Propr. intell.* 2014, n° 51, obs. A. Lucas, p. 165.

⁴ Voir en ce sens, l'Avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique : <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0245+0+DOC+XML+V0//FR#title>.

en ligne sont responsables de ces contenus. La directive, dès lors, oblige ces prestataires à rémunérer les titulaires de droits pour toute communication aux citoyens de leurs œuvres protégées sur leur site internet : c'est ce que l'on appelle la prise en compte du *value gap* ou transfert de valeur⁵. Après avoir précisé que cette rémunération était la contrepartie d'une communication au public, le Parlement européen indique que les contrats de licences devront être « justes et appropriés ». À défaut d'accord, les plateformes de partage devront mettre en place un système de filtrage afin de détecter les contenus soumis au droit d'auteur et d'empêcher leur publication. Le Parlement européen a ajouté qu'en l'absence d'accord, les titulaires de droits et les prestataires de services de partage de contenu en ligne devront coopérer de bonne foi afin de faire en sorte que les œuvres protégées ne soient pas disponibles sur lesdites plateformes.

Nous pouvons souligner qu'un compromis a été recherché en préconisant davantage les négociations de « bonne foi » entre les titulaires de droits et les plateformes, plutôt que le recours à la contrainte. Également, il est intéressant de noter que le Parlement a ajouté que les prestataires de services de partage de contenus en ligne devront mettre en place des dispositifs de plaintes et de recours effectifs et rapides à l'intention des utilisateurs dont le contenu aurait été injustement retiré du fait de l'instauration du système de filtrage.

Notons enfin que l'article 12 donne la possibilité aux États membres de prévoir que les éditeurs peuvent bénéficier de la compensation équitable versée pour les utilisations de l'œuvre faites en vertu d'une exception.

⁵ Voir V.-L. Bénabou et S. Goossens, Où en est le *value gap* ? Le transfert de valeur dans le projet de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, *Propr. intell.* 2017, n° 65, p. 6.

Communication au public en ligne et Cour de justice : nouvelle étape

Kevin Messang-Blansché

Doctorant contractuel - Université Paris II
Panthéon-Assas

La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 7 août 2018, a admis la qualification de communication au public pour une œuvre mise en ligne sur un site internet différent de celui de la première publication⁶.

Une école avait mis en ligne sur son site une photo illustrant l'exposé préparé par l'une de ses élèves. Cette œuvre avait été téléchargée depuis un site internet consacré aux voyages. M. Renckhoff, auteur de cette œuvre, estime que cette mise en ligne constitue une violation de son droit d'auteur, arguant que l'autorisation qu'il avait consentie initialement ne visait que l'utilisation faite sur le site internet de voyage. Les juridictions du fond allemandes ont condamné le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, responsable de l'école, à retirer la photographie et à verser des dommages et intérêts à M. Renckhoff.

Saisie en révision, la *Bundesgerichtshof* a décidé de sursoir à statuer pour saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 3 § 1 de la directive 2001/29⁷. Se posait la question de savoir si la notion de communication au public couvre la mise en ligne sur un site internet d'une photographie préalablement publiée, sans mesure de restriction et avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, sur un autre site internet.

La communication au public - notion autonome devant recevoir une définition conforme aux objectifs poursuivis par la directive, notamment ceux évoqués au sein des considérants - est traditionnellement appréhendée par la Cour à travers ses deux branches : un *acte de communication* qui soit à *destination d'un public*. La Cour considère que le premier élément est vérifié, au motif qu'une « telle mise en ligne donne aux visiteurs du site internet sur lequel cette mise en ligne est effectuée la possibilité d'avoir accès à cette photographie sur ce site internet »⁸.

Sur le second aspect, à savoir la communication à un public, la Cour confirme sa définition classique, énoncée dans l'arrêt *Del Corso* : le public vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels suffisamment important⁹. Sur internet, le public consiste en « l'ensemble des utilisateurs potentiels du site internet sur lequel la mise en ligne est effectuée »¹⁰.

Toutefois, la Cour, fidèle à ses précédents, précise que pour qu'il y ait communication au public, encore faut-il que cette communication soit effectuée selon un *mode technique spécifique différent*. Ce n'est pas le cas ici, le mode technique étant identique : l'Internet. À défaut, la communication doit être faite auprès d'un *public nouveau*. C'est le point qui faisait le plus débat devant la juridiction de renvoi.

Le Land et le gouvernement italien estimaient que la photographie n'était pas communiquée à un public nouveau. Ils faisaient l'analogie avec les hyperliens renvoyant vers une œuvre protégée, mise en ligne licitement et accessible librement, tel qu'envisagé dans l'arrêt *Svensson*¹¹. La Cour avait rejeté la communication à un

⁶ CJUE, 7 août 2018, aff. C-161/17, *Land Nordrhein-Westfalen c/ D. Renckhoff*.

⁷ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

⁸ CJUE, 7 août 2018, *Renckhoff*, préc., pt. 21.

⁹ CJUE, 15 mars 2012, aff. C-132/10, *Del Corso*, pt. 84.

¹⁰ CJUE, 7 août 2018, *Renckhoff*, préc., pt. 23, citant CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12, *Svensson*, pt. 22.

¹¹ CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12, *Svensson*, préc., pt. 25.

public nouveau et ils entendaient transposer la solution à cette situation.

M. Renckhoff et le gouvernement français, suivi sur ce point par la Cour, écartent à très juste titre l'analogie. L'acte en cause constitue une nouvelle mise en ligne sur un site différent, situation incomparable avec la technique des hyperliens. Cette nouvelle mise en ligne entrave le pouvoir de contrôle de l'auteur sur la communication de son œuvre. Ceci est particulièrement problématique dans le cas où l'auteur déciderait de mettre fin à la communication initiale. L'œuvre serait toujours disponible, hors de son contrôle, sur l'autre site internet (alors que la communication faite par hyperlien cesse dès lors que l'auteur retire l'œuvre de la source initiale). Une telle solution reviendrait à consacrer clairement un épuisement du droit de communication au public, proscrit en matière de services par l'article 3 § 3 la directive 2001/29. La Cour balaie sur ce point les critiques qui avaient été adressées à sa jurisprudence sur les hyperliens¹². Elle retient donc la qualification de public nouveau dans le cadre de ce type de communication. En conséquence, le Land - responsable de l'école où a été réalisé l'acte - est bien l'auteur d'un acte de communication au public de l'œuvre de M. Renckhoff.

La Cour de justice ajoute avec cette décision une nouvelle pierre à son édifice jurisprudentiel, maintenant colossal, relatif à l'interprétation de la notion de communication au public et particulièrement la notion de communication au public sur l'Internet. Elle ouvre une nouvelle voie d'interprétation à côté de sa jurisprudence sur les hyperliens. Il est à prévoir que de nouvelles questions seront posées, particulièrement du fait que la pratique en cause est assez commune sur l'Internet, notamment sur les réseaux sociaux.

¹² S. Dormont, La liberté de créer un lien hypertexte, note sous l'arrêt Svensson de la CJUE, *Propr. intell.*, juill. 2014, n° 52, p. 234.

« Che was a gamer » : exception de parodie

Mathilde Vercelletto

Juriste - Chargée de la formation continue -IRPI



« Che au béret et à l'étoile »

Alberto Korda

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 7 septembre 2018, reconnaît à un tee-shirt représentant Che Guevara en « gamer », une manette de jeux vidéo à la main, le caractère parodique et rejette les demandes en contrefaçon du photographe¹³.

Une société commercialisant des vêtements sur lesquels sont apposées des images en lien avec les jeux vidéo et la culture « geek » a proposé à la vente des tee-shirts reproduisant, sous une forme détournée, la célèbre photographie du « Che au béret et à l'étoile ». Assignée en contrefaçon par la légataire universelle du photographe et le cessionnaire des droits d'exploitation du célèbre cliché pour dénaturer de ladite œuvre, la société défenderesse a fait valoir le défaut d'originalité de la photographie utilisée et a sollicité à titre subsidiaire l'exception de parodie. La Cour devait s'interroger sur la licéité du détournement d'un portrait d'une célèbre personnalité politique sur des vêtements destinés à la vente.

¹³ CA Versailles, 1^{re} Ch., 1^{re} sect., 7 sept. 2018, RG n° 16/08909.

Par un arrêt confirmatif¹⁴, la cour d'appel de Versailles a reconnu que la photographie était originale¹⁵. Elle a, en revanche, retenu l'absence de contrefaçon de la reproduction litigieuse au motif que les modifications apportées, notamment l'ajout d'une manette de jeu vidéo accompagnée de l'inscription «Che was a gamer» en dessous de son buste, étaient de nature à faire sourire le public amateur de jeux vidéo. La Cour a ainsi reconnu la qualification d'œuvre de parodie sur le fondement de l'article L. 122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle.

Par cet arrêt, la Cour considère qu'au nom de la liberté d'expression, principe à valeur constitutionnelle, un auteur ne peut interdire la parodie d'un portrait représentant une personnalité politique célèbre dès lors que la reproduction exclut tout risque de confusion avec l'œuvre initiale, toute volonté de nuire et qu'il existe une réelle intention humoristique.

Sur ce dernier point, il semble également intéressant de souligner que cet arrêt adopte une position contraire à celle de la cour d'appel de Paris qui avait jugé, en 2006, dans une affaire similaire que la reproduction de cette même photo en la modifiant pour représenter le faciès d'un singe en lieu et place du visage du Che était une contrefaçon¹⁶. La qualification d'œuvre de parodie avait ainsi été rejetée au motif que «(...) le seul fait de transformer le

visage d'un homme politique en celui d'un singe, accompagné du slogan "Cultural (R)evolution" et d'un pendentif singulier n'a rien de burlesque et n'a pas pour but de faire rire».

Il semblerait que la cour d'appel de Versailles ait plus d'humour que celle de Paris. Cette divergence de position suscite des interrogations quant au pouvoir d'appréciation par les juges du caractère humoristique d'une œuvre parodiée.

Réaffirmation de l'autonomie du droit de fixation des artistes-interprètes

Tassadit Ould Fella

Juriste - IRPI

Par un arrêt du 12 septembre 2018, la première Chambre civile de la Cour de cassation précise la définition de la fixation de la prestation d'un artiste-interprète en déterminant sa date au moment de l'enregistrement de celle-ci¹⁷. Elle réaffirme ainsi nettement l'autonomie de cette prérogative par rapport aux droits de reproduction et de communication au public de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI).

En l'espèce, deux interprétations quant à la naissance du droit de fixation, tel que visé à l'article L. 212-3 du CPI, opposaient les parties au litige : soit la date de la première captation de l'enregistrement de la bande son servait de référence, soit était préférée la date de l'achèvement des opérations artistiques ou techniques effectuées par la production, qui correspond au moment de la finalisation du *master*.

¹⁴ TGI Nanterre, pôle civil, 1^{re} ch., 10 nov. 2016, RG n° 13/05669 : le TGI avait débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en reconnaissant le caractère parodique au tee-shirt.

¹⁵ Nous ne reviendrons pas sur le caractère original de cette photographie déjà tranché par une jurisprudence constante notamment CA Paris, pôle 5-2, 17 juin 2011, RG n° 10/18873 : *Legipresse* 2013, p. 29, note A. Zollinger ; CA Paris, ch., 4^e sect., B, 21 novembre 2008, RG n° 07/06427 : PIBD 2009, III, p. 792 ; CA Paris, 4^e ch., sect., 10 septembre 2008, RG n° 07/16456 : *Propr. intell.* 2009, n° 30, p. 47, obs. A. Lucas.

¹⁶ CA Paris, 4^e ch., sect., B, 13 octobre 2006, RG n° 05/13815 : *Propr. intell.* 2007, n° 22, p. 91, obs. J.-M. Bruguière.

¹⁷ Cass. civ., 1, 12 septembre 2018, aff. Coluche, pourvoi n°17-19490.

Cassant l'arrêt d'appel qui avait opté pour la deuxième solution, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 212-3, décide que la fixation doit s'entendre de la première captation de l'enregistrement. Partant, le droit de fixation se distingue des droits de reproduction et de communication au public, lesquels naissent au terme des opérations de production.

Cette décision intervient dans le cadre d'un litige complexe concernant la succession du célèbre humoriste Coluche. Dans le cadre de son divorce, en 1981, son ex-épouse a reçu la totalité des redevances attachées à l'exploitation des enregistrements phonographiques effectués sur les interprétations de Coluche au cours de leur mariage. Elle a ultérieurement cédé ses droits à la société Production Paul Lederman. Coluche est décédé en 1986 en laissant ses deux enfants pour héritiers. Ces derniers estimaient qu'une partie des enregistrements ayant été fixée en dehors de la période du mariage les redevances y afférentes étaient exclues de l'objet du contrat de cession conclu avec la société de production et relevaient, non de la liquidation du régime matrimonial, mais de la masse successorale. Ils ont en conséquence assigné la société Production Paul Lederman. La cour d'appel a débouté les héritiers en définissant la fixation comme l'acte permettant la communication de l'œuvre au public¹⁸. Elle déterminait ainsi la date de fixation des enregistrements au terme des opérations de production, soit pendant le mariage.

L'intérêt de l'arrêt tient à ce que la notion de fixation de la prestation de l'artiste-interprète est récurrente dans le code : outre l'article L. 213-3, on la voit utilisée à l'article L. 211-4 pour la durée des droits ou à l'article L. 311-2 pour le droit à rémunération au titre de la copie privée... Faut-il donner un sens identique à la

notion de fixation dans ces différentes hypothèses ? En tout cas il n'y a guère de jurisprudence sur le sujet, aussi important puisse-t-il être. C'est pourquoi cet arrêt est intéressant.

¹⁸ CA, Paris, 14 février 2017, Prop. Intel. 2017, p. 75, obs. approbatives J.-M. Bruguière.

Droit des marques et autres signes distinctifs

La représentation collective en matière de marques et la responsabilité d'un fournisseur de service de l'information à l'ère du web 2.0

Rebecca Armand-Toureu

Doctorante - Aix-Marseille Université

Un organisme de gestion collective de droits de marques néerlandais a saisi le juge estonien pour violation des droits de marques de ses membres par un prestataire proposant un service d'enregistrement et de location d'adresses IP permettant d'exploiter des noms de domaine de manière anonyme. Sa demande ayant été rejetée en première instance, l'organisme a interjeté appel devant la cour d'appel de Tallinn. doutant de la compatibilité du droit estonien avec le droit de l'Union dans cette affaire, la cour d'appel a sursis à statuer et a posé à la Cour de Justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- Les États membres sont-ils tenus de reconnaître à un organisme de gestion collective de droits de marques la qualité à agir en son nom propre ?
- Un prestataire proposant l'enregistrement et la location d'adresses IP permettant d'utiliser des noms de domaine de manière anonyme peut-il être considéré comme un intermédiaire technique (lui permettant ainsi de bénéficier d'une des limitations de responsabilité prévues par la directive « commerce électronique »)¹⁹ ?

¹⁹ Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

Sur la qualité à agir d'un organisme de représentation collective en matière de marques

Dans son arrêt du 7 août 2018, la Cour de Justice a estimé que les États membres étaient tenus de reconnaître à un organisme de gestion collective de droits de propriété intellectuelle la qualité d'ester en justice si deux conditions cumulatives sont remplies. D'une part, l'organisme de gestion collective doit être considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense des droits de propriété intellectuelle. D'autre part, cette même législation doit lui reconnaître la capacité d'ester en justice²⁰.

La CJUE laisse une marge de manœuvre à chaque État dans la détermination des personnes auxquelles il accorde la capacité d'ester en justice, tout en permettant une harmonisation au niveau européen. En effet, la reconnaissance par la législation nationale de la capacité d'ester en justice d'un organisme de gestion collective oblige les autres États membres à lui reconnaître la même qualité.

Sur la détermination du degré de responsabilité du prestataire au regard du service fourni

Dans un second temps, la Cour a estimé qu'un tel prestataire bénéficiait de la limitation de responsabilité prévue pour les intermédiaires techniques à condition que le service fourni soit considéré comme un « service de la société de l'information » et qu'il ait, conformément à une jurisprudence acquise, un caractère « purement technique, automatique et passif »²¹, impliquant dès lors qu'il n'ait ni contrôle ni connaissance des informations transmises ou stockées et qu'il

²⁰ CJUE, 7 août 2018, aff. C-521/17, *Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A c/ Deepak Mehta*.

²¹ CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, *Google France et Google Inc*, pt. 113 ; CJUE, 15 sept. 2016, aff. C-484/14, *Mc Fadden c/ Sony Music Entertainment*, pt. 62.

n'ait aucun « rôle actif »²². La Cour laisse à la juridiction de renvoi le soin de vérifier si le prestataire en cause remplit bien ces conditions.

La suppression d'une marque et l'apposition d'une autre marque sur un même produit portent atteinte au droit de marque

Tassadit Ould Fella

Juriste - IRPI

La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 25 juillet 2018 décide que le titulaire d'une marque peut s'opposer à ce qu'un tiers, sans son consentement, supprime tous les signes identiques à cette marque et appose d'autres signes sur les produits placés en entrepôt douanier en vue de les importer et de les commercialiser dans l'Espace économique Européen (ci-après EEE)²³.

Dans cette affaire, deux sociétés belges avaient acquis des « chariots élévateurs à fourche » auprès d'une société du groupe Mitsubishi établie hors de l'EEE. Elles avaient alors supprimé de ces marchandises tous les signes identiques aux marques du groupe Mitsubishi (démarquage) et apposé leurs propres signes (remarquage) afin de les commercialiser dans l'EEE.

Le titulaire des marques Mitsubishi ainsi que le détenteur exclusif de la production et de la commercialisation de ces marchandises dans l'EEE (MCFE) ont saisi le tribunal de commerce de Bruxelles. Ils soutenaient que la suppression puis l'apposition de nouveaux signes sur les marchandises litigieuses achetées en dehors de l'EEE ainsi que leur commercialisation dans l'EEE portaient atteinte aux marques Mitsubishi. Le tribunal de

commerce de Bruxelles a rejeté leur demande. Les demandeurs ont alors interjeté appel. La cour d'appel de Bruxelles avait saisi la CJUE en posant les questions préjudicielles suivantes :

- Le titulaire d'une marque peut-il s'opposer à ce qu'un tiers supprime, sans son consentement, tous les signes de cette marque sur des produits (démarquage) pour les commercialiser pour la première fois dans l'EEE ?
- Le remarquage de ces produits a-t-il une influence sur la réponse à la première question ?
- La réponse à la première question est-elle la même si les produits commercialisés sous une marque différente de celle du titulaire des droits restent identifiables par le consommateur moyen pertinent comme provenant du titulaire de la marque ?

Sur la première question, la CJUE décide que le démarquage prive le titulaire de la marque du contrôle de la première commercialisation des produits dans l'EEE, puisqu'il empêche que les produits concernés soient revêtus de la marque d'origine lors de cette commercialisation.

Sur la deuxième question, la CJUE considère que le remarquage suite à une suppression totale de tous les signes distinctifs du titulaire de la marque porte atteinte aux fonctions de la marque. Elle estime, d'une part, que ce procédé porte atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque dans la mesure où elle empêche le titulaire de droit de contrôler la première commercialisation des marchandises revêtues de cette marque dans l'EEE. D'autre part, elle juge que ce procédé porte atteinte aux fonctions d'investissement et de publicité, car cela empêche le titulaire de la marque « d'acquiescer une réputation susceptible d'attirer ou de fidéliser des consommateurs » (pt. 46).

Sur la troisième question, l'atteinte aux fonctions de la marque que constituent le

²² V. en ce sens l'arrêt de la CJUE du 12 juillet 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal c/ eBay*, pts 113, 116 et 123 ainsi que la jurisprudence précitée.

²³ CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-129/17, *Mitsubishi c/ Duma et GSI*.

démarquage et le remarquage est, selon la Cour, accentuée par l'identification des produits en cause comme provenant du titulaire de la marque par le consommateur moyen pertinent. Il nous semble intéressant de souligner que la position de la Cour était contraire à celle retenue par l'avocat général dans cette affaire²⁴, lequel estimait que la suppression complète de la marque ne pouvait être considérée comme un usage de celle-ci. C'est pourquoi il invitait la Cour à suivre d'autres fondements juridiques plus appropriés : la tromperie du consommateur ou la concurrence déloyale (pts 59 et 60 des conclusions). Nous pouvons noter que le choix par la CJUE du fondement de l'atteinte à la marque dans cette affaire peut surprendre même si cette position est, comme le relève à juste titre la Cour, le meilleur moyen « d'assurer une concurrence non faussée » (pt 47).

Brèves

CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, Nestlé SA c/Mondelez.

Marque de l'Union européenne – Marque tridimensionnelle représentant la forme d'une tablette de chocolat à quatre barres – Demande d'enregistrement – Action en nullité – Caractère distinctif acquis par l'usage – Nécessité du caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union – Enregistrement en cas d'absence de caractère distinctif dans une partie de l'Union – NON – Un seul État membre constitue une partie de l'Union – OUI.

CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-139/17P, QuaMa Quality Management c/ EUIPO

Marque de l'Union européenne – Demande d'enregistrement de la marque verbale medialbo – Marque antérieure MediaLB – Procédure d'opposition – Opposition introduite par une

personne n'ayant pas la qualité de titulaire de la marque antérieure – Absence de demande formelle d'enregistrement du transfert de la marque antérieure avant l'expiration du délai d'opposition – Irrecevabilité – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Définition du public pertinent – Appréciation factuelle – Pouvoir du TUE – OUI.

Version 11-2019 de la classification de Nice (NCL (11 2019)).

Entrée en vigueur version 2019 de la 11^e Classification de Nice – Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques – Entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2019 – Application aux demandes d'enregistrement international reçue par l'Office d'origine le 1^{er} janvier 2019 ou après cette date – Application aux demandes d'enregistrement international reçues par le Bureau international de l'OMPI le 1^{er} janvier 2019 ou après cette date, lorsque ladite demande est reçue par le Bureau international de l'OMPI après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.²⁵

CA Fort-de-France, 11 septembre 2018, RG n° 17/00120, Sté Sérénade des saveurs.

Marque Doucè Peyi – Marque antérieure Dousè Peyi – Action en contrefaçon de marque – Dépôt de la marque antérieur au nom d'une société en formation – Absence de constitution de la société – Impossibilité pour la fondatrice de la société de revendiquer la propriété à titre personnel de la marque en l'absence de modification au Registre des marques – Irrecevabilité de l'action en contrefaçon intentée par la fondatrice de la société – OUI.

²⁴ Conclusions de l'avocat général M. Manuel Campos Sanchez-Bordona présentées le 26 avril 2018.

²⁵ Cette nouvelle version est disponible sur le site Web de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), à l'adresse suivante : www.wipo.int/classifications/nice/fr/.

Droit des brevets et autres créations techniques

Nouvelles précisions sur la notion de « produit protégé par un brevet de base » en matière de CCP

Chloé Suel

Doctorante contractuelle - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

L'article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 conditionne la délivrance d'un certificat complémentaire de protection (ci-après CCP) à la protection du produit par un brevet de base. L'arrêt de la CJUE du 25 juillet 2018²⁶ apporte de nouvelles précisions sur la notion de « produit protégé par un brevet de base »²⁷ dans le contexte particulier d'un CCP délivré pour une combinaison de principes actifs dont l'un seulement est explicitement mentionné dans les revendications du brevet.

En l'espèce, la société pharmaceutique Gilead commercialisait un médicament indiqué pour le traitement contre le VIH combinant deux principes actifs (le ténofovir disoproxil, ci-après le « TD », et l'emtricitabine) qui avait fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (ci-après AMM) au cours de l'année 2005. Gilead avait obtenu un CCP pour la même combinaison (TD/emtricitabine) au Royaume-Uni en 2008, sur la base d'un brevet européen revendiquant la composition pharmaceutique contenant du TD « et, le cas échéant, d'autres ingrédients thérapeutiques ».

²⁶ CJUE, 25 juill. 2018, aff. C-121/17, *Teva UK Ltd e. a. c/ Gilead Sciences Inc.*

²⁷ Pour la jurisprudence antérieure, voir notamment CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-322/10, *Medeva BV c/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks* ; CJUE, 12 déc. 2013, aff. C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd c/ Human Genome Sciences Inc.* ; CJUE, 12 mars 2015, aff. C-577/13, *Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd c/ Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.*

À l'expiration du brevet, plusieurs sociétés pharmaceutiques ont introduit devant la High Court of Justice (England & Wales) un recours tendant à contester la validité du CCP, dans l'optique de commercialiser des versions génériques du médicament. Selon les requérantes, la combinaison en cause n'était pas couverte par le brevet de base dans la mesure où seul l'un des composés figurait expressément dans les revendications. C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi a adressé une question préjudicielle à la Cour afin de connaître les critères permettant de déterminer si un produit est protégé par un brevet de base.

La réponse de la Cour s'inscrit dans la lignée de son arrêt *Eli Lilly* du 12 décembre 2013 puisqu'elle réaffirme qu'un produit peut être couvert par un brevet au sens de l'article 3, sous a) du règlement précité alors même qu'il ne serait pas explicitement mentionné dans ses revendications, à condition toutefois que celles-ci visent, « implicitement, mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique » (pt. 36)²⁸. Elle confirme également que seules les règles relatives à l'étendue de l'invention, à l'exclusion de celles relatives à l'action en contrefaçon, sont pertinentes afin de déterminer si un produit est protégé par un brevet de base.

L'apport majeur de l'arrêt *Gilead* réside finalement dans l'extension de la jurisprudence de la Cour au cas d'une combinaison de principes actifs. D'une part, la combinaison doit nécessairement relever de l'invention à la lumière de la description et des dessins du

²⁸ CJUE, 12 déc. 2013, aff. C-493/12, *Eli Lilly and Company Ltd c/ Human Genome Sciences Inc.*

brevet. D'autre part, *chacun des principes combinés* doit être spécifiquement identifiable à la lumière des éléments divulgués par le brevet (pt. 57). La Cour précise que ces deux conditions doivent être vérifiées par référence au point de vue de l'homme du métier et sur la base de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base (pts. 52 et 57). Sous réserve de l'appréciation de la juridiction de renvoi, la Cour considère qu'une formule aussi générique que celle en cause au principal ne satisfait pas à ces conditions.

Il est notable que la référence aux objectifs du règlement est omniprésente, dans cet arrêt comme dans les précédents. La Cour réitère de façon constante que la protection accordée par

le CCP, qui vise à récompenser un effort de recherche, ne doit pas aboutir à une extension induite de la protection à un produit qui n'aurait pas précisément fait l'objet de ces recherches. Cette précision prend tout son sens dans le cas d'espèce où la revendication du brevet était délibérément vague, et où le deuxième principe actif n'était probablement pas connu au moment de la date de priorité ou de dépôt.

Dans une affaire emblématique concernant un médicament indiqué pour le traitement du VIH, l'arrêt nous confirme que la recherche d'un compromis entre les intérêts des laboratoires pharmaceutiques et ceux de la santé publique passera par des appréciations juridiques nuancées, complexes et casuistiques.

Droit des dessins et modèles

Brèves

CA Paris, 5-1, 11 sept. 2018, RG n° 17/01589, *Sté BMW c/ Samuel R.*

Modèles communautaires enregistrés et modèles internationaux désignant la France – Modèles de jantes – Jantes contrefaisantes – Application des dispositions provisoires de l'article 110 du règlement n°6/2002 – NON – Pièces d'un produit complexe – OUI – Produits à part entière – NON – Application de la clause de réparation – NON – Exclusion de la protection – NON – Utilisation des pièces pour

des motifs d'agrément ou de simple convenance – OUI – Utilisation de la pièce pour rendre au produit complexe son apparence initiale – NON – Application de la clause uniquement pour les pièces visuellement identiques aux pièces d'origine.

L'Agenda de la PI

Agenda IRPI

Formations

6 nov. – Droit et fiscalité de l'art
Jean Aittouares et Stéphanie Maury

20 nov. – Rémunérer les auteurs : aspects
fiscaux et sociaux
Bruno Ughetto

27 nov. – Les fondamentaux des brevets
Guy Puiroux

5 déc. – Optimiser la fiscalité des marques et
des noms de domaine
Stéphanie Maury

Retrouver toutes nos formations sur le site de
l'IRPI
<http://www.irpi.fr/>

Revue

Abonnement à la revue
Propriétés intellectuelles 2019

Bulletin disponible sur le site de l'IRPI
<http://www.irpi.fr/>

Agenda

Octobre

L'actualité européenne du droit d'auteur et du
droit du numérique

Le 25 octobre 2018 de 8h30 à 13h

Matinée-Conférence annuelle

Cabinet Vercken & Gaullier

Auditorium de la Maison du Barreau

2 rue Harlay, 75001 Paris

De Napster à la proposition de directive :
quelles réponses au peer-to-peer ?

Le 26 octobre 2018 de 18h à 19h30

Conférence d'Alexandre Zollinger organisé par le
Master Droit et informatique de l'Université Paris
Est Créteil

Université Paris Est Créteil - Amphithéâtre B2
83-85 avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil

Novembre

Violation de données : comment gérer la crise ?

Le 8 novembre 2018 à 18h30

Afterwork organisé par Granrut Avocats

91 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

11^e Anniversaire de l'EIPITN

Du 8 au 10 novembre 2018

Organisé par l'Université de Poitiers

Amphithéâtre Hardoin

43 place Charles de Gaulle

86000 Poitiers

<http://www.eiptn.eu/poitiers-2018/conference-program/>

Culture et numérique

Le 9 novembre 2018 de 8 h 45 à 17 h 30

Colloque annuel du M2/LLM Propriété intellectuelle fondamentale et technologies numériques (PIFTN)

Faculté Jean Monnet à Sceaux

Salles Jean Imbert et Georges Vedel

54 boulevard Desgranges

92330 Sceaux

Droit(s) et apparence vestimentaire - du singulier au pluriel

Le 9 novembre 2018 de 9 h à 18 h

Colloque organisé par l'Institut de recherche pour un droit attractif (IRDA) en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France et le CRJ Pothier de l'université d'Orléans

Bibliothèque nationale de France

Site François Mitterrand, Petit auditorium

Quai François-Mauriac

75706 Paris Cedex 13

Les nouveaux modes de responsabilisation des plateformes

Le 9 novembre 2018 de 9 h à 17 h 30

Colloque annuel de l'AFDIT

Conseil National des Barreaux

108 boulevard Haussmann

75008 Paris

Le Règlement Général sur la Protection des Données : Aspects institutionnels et matériels

Le 16 novembre 2018

Colloque organisé par l'Université de Rennes 1

Faculté de Droit et de Science Politique

Amphithéâtre 3

9 rue Jean Macé

CS 54203

35042 Rennes Cedex

Le règlement général sur la protection des données : mise en pratique

Le 16 novembre 2018 de 18 h à 19 h 30

Conférence de Stéphane Grégoire organisé par le Master Droit et informatique de l'Université Paris Est Créteil

Université Paris Est Créteil

Amphithéâtre B2

83-85 avenue du Général de Gaulle

94000 Créteil

Accès au numérique : comment défendre un bien commun

Le 21 novembre 2018 de 18 h à 19 h 30

Conférence de Jean Cattan organisé par le Master Droit et informatique de l'Université Paris Est Créteil

Université Paris Est Créteil

Amphithéâtre B2

83-85 avenue du Général de Gaulle

94000 Créteil

3^e édition du Village de la LegalTech

Les 27 et 28 novembre 2018

Organisé par l'association OpenLaw et Le Village de la Justice

Cité des sciences et de l'industrie

30 Avenue Corentin Cariou

75019 Paris

Conférence APRAM/ EUIPO

Le 30 novembre 2018

Art et Métiers

9 bis avenue d'Iéna

75116 Paris