



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

REJOIGNEZ-NOUS !

L'équipe des rédacteurs des MÀJ **est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants**
Écrivez-nous à l'adresse irpi@u-paris2.fr

Sommaire

Panorama de la PI 3

Droit d'auteur et droits voisins 3

Commercialisation d'un canapé-coussin « *Togo* » d'occasion : la modification substantielle du modèle assoit le contrôle du titulaire de droit sur ses reventes successives

Alice CEDOLIN 3

La maroquinerie végan n'est pas prise la main dans le sac

Lisa PINAMONTI 4

Droit des marques et autres signes distinctifs 6

De l'impact de la mention de l'ancienneté de l'entreprise titulaire sur l'examen de la déceptivité de la marque

Clara GRUDLER 6

N'est pas distinctif ce qui n'est pas du lait

Lisa PINAMONTI 7

Chartreuse de Valbonne : un cas d'école en matière de nom de domaine

Gabriel de FEYDEAU 8

Une déchéance partielle assortie de la reconnaissance d'un usage suffisamment sérieux de la marque pour des services désignés

Clara GRUDLER 10

Brèves 11

Brevets et autres créations techniques 12

Droit de priorité : un dessin ou modèle peut-il cacher un brevet ?

Lucas JELONEK 12

Défaut de preuve d'un manque de nouveauté et de caractère distinctif d'une nouvelle obtention végétale

Lisa PINAMONTI 13

Procédure 15

La distinction entre une action en contrefaçon et en concurrence déloyale

Lisa PINAMONTI 15

Agenda de la PI 17

Agenda de l'IRI 17

Agenda des manifestations 18

Bulletin mensuel édité par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle de l'Université Paris-Panthéon Assas,

12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05.

Directeur de la publication : Stéphane Braconnier

Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau

Pour toute question, adressez-vous à irpi@u-paris2.fr

Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Commercialisation d'un canapé-coussin Togo d'occasion : la modification substantielle du modèle assoit le contrôle du titulaire de droit sur ses reventes successives
Tribunal Judiciaire de Paris, 3^e chambre, 1^{re} section, 25 avril 2024, Togo, n° RG 21/14571

Alice CEDOLIN

Doctorante à l'Université Paris-Panthéon-Assas

Constitue un motif légitime, écartant l'épuisement du droit de marque, la transformation substantielle d'un modèle de fauteuil postérieurement à sa première commercialisation, qui compromet la fonction de garantie d'origine de la marque. Si la modification d'une pièce originale peut être constitutive d'un acte de contrefaçon de droit d'auteur par reproduction, il convient de caractériser le changement de la forme protégée de l'objet.

Une société éditrice d'articles d'ameublement contemporains commercialise, sous la marque *Ligne Roset*, le modèle iconique de canapé-coussin *Togo*, créé par Michel Ducaroy dans les années 1970. Estimant que des assises d'occasion offertes à la vente sur une place de marché en ligne avaient subi des transformations substantielles, elle assigne la plateforme devant le Tribunal judiciaire de Paris, notamment en contrefaçon de marque et de droit d'auteur.

La demanderesse considère que les transformations non autorisées des fauteuils affectent leur intégrité, en sus d'une réapposition illicite de sa marque, et constituent donc des actes de contrefaçon. La défenderesse oppose l'épuisement des droits de marque et l'absence de violation de droit d'auteur, et plaide la libre

revente du modèle *vintage*, qui porte les traces de l'usure normale du temps.

Le tribunal rappelle tout d'abord le principe de l'épuisement des droits, qui empêche son titulaire de contrôler les reventes successives de produits marqués dont il a autorisé la première commercialisation au sein de l'Espace Économique Européen (EEE), à moins d'opposer l'existence d'un motif légitime, pouvant résulter d'une modification ultérieure du produit.

Les juges se livrent alors à l'appréciation de ce motif et rejettent le bénéfice de l'épuisement de la marque. En effet, le changement des mousses, la mauvaise facture des finitions et de la housse constituent des altérations du modèle, postérieurement à sa mise sur le marché, qui ne respectent pas sa configuration initiale. Ces modifications ignorées du potentiel acquéreur compromettent la fonction essentielle de garantie d'origine de la marque et constituent un motif légitime faisant obstacle à l'effet de l'épuisement du droit. La contrefaçon du canapé-coussin objet de la vente litigieuse est caractérisée et la plateforme voit sa responsabilité engagée.

Ensuite, le tribunal envisage la contrefaçon au titre du droit d'auteur et rejette toute atteinte à ce droit. Après avoir conclu à l'originalité de l'assise, les juges rappellent l'épuisement du seul droit de distribution, à l'exception des autres droits patrimoniaux et moraux que le titulaire a la faculté d'opposer. Si la transformation d'une œuvre originale peut être constitutive d'un acte de contrefaçon par une nouvelle reproduction de

L'œuvre, il incombe au titulaire de droit d'expliquer en quoi les éléments protégés et la forme du modèle ont été modifiés.

Cette décision, qui témoigne du cumul de plusieurs droits de propriété intellectuelle sur un même objet, met en lumière les problématiques inhérentes au marché des biens d'occasion. En effet, les droits de propriété intellectuelle ne doivent pas constituer un obstacle à la revente d'objets de seconde main. Il importe donc de déterminer la limite entre des modifications portant atteinte à l'intégrité de l'œuvre, obstacles à sa libre circulation, et celles d'entretien de l'objet, rendues nécessaires par l'écoulement du temps et l'usage normal de l'œuvre. Au-delà, cela pose la question du droit moral de l'auteur et notamment de l'invocation de sa composante du droit au respect de l'œuvre.

[Retour au sommaire](#)

La maroquinerie végan n'est pas prise la main dans le sac *Cour d'appel de Paris, 14 juin 2024, RG n° 22/20621*

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

Un sac est protégé par le droit d'auteur dès lors que sa physionomie propre caractérise un effort créatif¹ de son auteur. La contrefaçon d'un sac original n'est qualifiée que dans l'hypothèse où ce dernier est copié à l'identique. Ainsi, la caractérisation de l'originalité d'un sac n'emporte pas nécessairement condamnation pour contrefaçon si l'œuvre n'est pas reproduite dans son ensemble.

En l'espèce, une société spécialisée dans la maroquinerie d'origine non animale estime que deux sacs qu'elle commercialise depuis 2019 ont

été contrefaits par une seconde société. Après avoir mis en demeure la société prétendument contrefactrice et avoir fait établir un procès-verbal par acte d'huissier, la société assigne la seconde en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire. Totalement déboutée par le tribunal, la société interjette appel. Par demande reconventionnelle, l'intimé formule une demande en concurrence déloyale et parasitaire. La cour d'appel confirme la totalité du jugement.

La cour rappelle d'abord que l'originalité d'une œuvre, en tant que condition de protection et non de recevabilité de l'action est différente de l'antériorité. Le tribunal avait estimé pour justifier le rejet de l'action que l'originalité n'était pas démontrée. La cour précise, contrairement au jugement, que les éléments techniques composant les sacs permettent de démontrer leur originalité. Toutefois, la contrefaçon qui s'établit par les ressemblances, soit par la détermination de combinaison identiques n'est pas caractérisée car l'agencement des sacs diffère dans leur impression d'ensemble. Les juges retiennent que les éléments repris dans la combinaison ne sont pas suffisamment caractéristiques.

La cour confirme ensuite le rejet des actions en concurrence parasitaire et dénigrement. Les sacs incriminés ne reprennent pas les premiers et l'appelant n'apporte pas des éléments permettant de caractériser le parasitisme. Le sondage dans lequel l'intimé évoque le lieu de production n'est pas constitutif d'un dénigrement car l'appelant n'est pas mentionné.

La cour valide enfin la demande reconventionnelle en concurrence déloyale et parasitaire pour effet de gamme. L'effet de

¹ Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 22 juin 2021, 19/16343.

gamme est un agissement parasitaire qui se caractérise lorsque l'imitation concerne l'entière d'une production donnée¹. L'effet de gamme est retenu « les mêmes marques et les mêmes clients intermédiaires sont présents sur l'ensemble des marchés de produits d'un même pays »². La demande reconventionnelle avançait des similitudes sur la production de maroquinerie éthique d'origine non animale. La maroquinerie non animale, s'intégrant dans « la tendance dite vegan » résulté d'une volonté éthique non appropriable. L'intégration des problématiques environnementales, de durabilité n'a pas de caractéristique parasitaire. La demande est donc logiquement inopérante.

[Retour au sommaire](#)

¹ Cour de cassation, chambre commerciale, 14 novembre 2018, n°16-25692, n°16-28091.

² Tribunal de l'Union européenne, 3 avril 2003, T-114/02, point 277.

Droit des marques et autres signes distinctifs

De l'impact de la mention de l'ancienneté de l'entreprise titulaire sur l'examen de la déceptivité de la marque

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, RG n° 22-11.499, S.A.S. Fauré Le Page Maroquinier et S.A.S. Fauré Le Page c/ S.A.S. Goyard ST-Honoré

Clara GRUDLER

Doctorante et A.T.E.R. en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

La Cour de cassation, faisant état de doutes quant à l'interprétation de l'article 3, §1, g), de la directive 2008/95/CE, interroge la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel quant à l'incidence de la référence faite par une marque à l'ancienneté de l'entreprise titulaire sur l'appréciation du caractère trompeur de celle-ci.

Dans les faits, la dissolution de la société Maison Fauré Le Page, exploitée depuis 1716, a entraîné en 1992 le transfert universel de son patrimoine à la société Saillard, son actionnaire unique. En 2009, la société Saillard a cédé la marque française *Fauré Le Page*¹, déposée en 1989, à une société Fauré Le Page, nouvellement immatriculée au RCS. En 2011, la société Saillard a déposé deux marques françaises *Fauré Le Page* [...] 1717 pour désigner notamment des produits en classe 18². Un an plus tard, la société Goyard ST-Honoré, fabriquant et commercialisant des articles de voyage et de maroquinerie, a assigné les sociétés Fauré Le Page et Fauré Le Page maroquinier (cette dernière étant assignée en sa

qualité d'exploitante des deux marques mentionnées), afin d'obtenir l'annulation de ces deux marques en raison de leur caractère trompeur. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande en 2016, la décision de la cour d'appel ayant été cassée par un premier arrêt de la Cour de cassation rendu en 2018³. La cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation, a prononcé en 2021 la nullité des deux marques litigieuses en raison de leur caractère trompeur. En effet, à partir de la mention des lieux et date de création de l'entreprise Maison Fauré Le Page figurant dans la marque, la cour d'appel en déduit que ces marques sont de nature à entraîner un risque grave de tromperie du consommateur quant aux qualités de l'entreprise titulaire, soit la société Fauré Le Page, justifiant leur annulation. Les sociétés Fauré Le Page ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ce second arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation estime que le moyen avancé par les requérantes⁴ soulève la question de la conformité de l'arrêt attaqué de la cour d'appel avec l'article 3, § 1, g), de la directive 2008/95/CE⁵. De la sorte, la Cour de cassation interroge la Cour de justice sur l'interprétation dudit article⁶, quant au fait de savoir si la mention d'une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fautive sur l'ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits, donc sur une des caractéristiques non matérielles de ces produits,

¹ Désignant notamment les produits « cuir et imitations du cuir ; malles et valises ».

² À savoir les produits « cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs à main ».

³ Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.856, rectifié par arrêt du 10 octobre 2018, n° 16-27.856.

⁴ En effet, l'appui de leur pourvoi, les requérantes soutiennent que la cour d'appel, en fondant le caractère trompeur des marques mentionnées sur les qualités de l'entreprise titulaire des droits sur les marques litigieuses et non sur les produits désignés par ces marques, a méconnu l'article L. 711-3, c), du CPI, interprété à la lumière de l'article 3, § 1, g), de la directive 2008/95/CE.

⁵ Dont les dispositions se trouvent désormais à l'article 20, b), de la directive (UE) 2015/2436.

⁶ À cet égard, la Cour de cassation souligne que les marques litigieuses sont perçues comme revendiquant faussement, pour leur titulaire, une ancienneté de plusieurs siècles dans l'activité de maroquinier, l'information erronée ainsi véhiculée étant susceptible d'influencer la décision d'achat des consommateurs des produits marqués, dès lors que les consommateurs des articles de maroquinerie de luxe attachent de l'importance à l'histoire et à l'ancienneté de l'entreprise qui les commercialise. La solution du litige dépend dès lors du point de savoir si ce constat est suffisant pour caractériser le caractère trompeur des marques en cause.

permet de retenir l'existence d'une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. En cas de réponse négative à cette question, la Cour de cassation souhaiterait savoir si une marque peut être considérée comme déceptive lorsqu'il existe un risque que le consommateur croie que le titulaire jouit d'une ancienneté séculaire dans la production des produits visés, leur conférant une image de prestige, alors que tel n'est pas le cas. Partant, la Cour demande si, pour retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, il est nécessaire que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services désignés dans l'enregistrement, de sorte que le consommateur soit amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques qu'ils ne possèdent pas en réalité.

[Retour au sommaire](#)

N'est pas distinctif ce qui n'est pas du lait *Tribunal de l'Union Européenne, 8 mai 2024, T-320/23*

Lisa PINAMONTI
Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

L'absence de distinctivité empêche la marque de remplir sa fonction essentielle, ce qui constitue un motif absolu de nullité. Le critère de distinctivité d'une marque impose que le signe dont l'enregistrement est demandé ne se cantonne pas à la description des produits, de leur qualité ou de leurs caractéristiques.

En l'espèce, une demande d'enregistrement est formulée pour une marque de l'Union européenne désignant des succédanés de lait et

boissons à base de légumes, intitulée *Not Milk*. La demande d'enregistrement est rejetée par l'examinatrice, puis l'EUIPO. La requérante a formé un recours devant le Tribunal de l'Union Européenne. Le Tribunal confirme la décision de l'EUIPO et rejette le recours.

Selon la requérante, la structure grammaticale non verbale fantaisiste nécessite un effort de compréhension du public pertinent, étant un consommateur général d'attention moyenne. Dans sa décision l'EUIPO, confirmé par le Tribunal, estime que la marque n'est qu'une description du produit. La description claire d'une caractéristique est une information, qui ne peut constituer une marque. La réservation d'un terme générique est contraire à l'intérêt général. Le caractère descriptif est logiquement retenu, l'absence de verbe n'étant pas suffisant pour caractériser une distinctivité minimale inhérente à un signe fantaisiste¹. La fantaisie se définit par un champ de tension conceptuelle² généré par une formulation surprenante, inattendue et non à une simple annonce³.

Le Tribunal confirme également que les éléments figuratifs de la marque sont purement descriptifs.

Le dépôt de demandes d'enregistrement de marques de produits composés de succédanés végétaux croît, sans nécessairement que le signe ne remplisse le critère de distinctivité. Le motif absolu de refus mobilisé n'est pas systématiquement le même. La marque peut être dépourvue de caractère distinctif⁴, désigner le produit ou une de ses caractéristiques⁵ et risquer

¹ TUE, 25 septembre 2015, T-366/14, Refus d'enregistrement de la marque « *2good* » pour défaut de caractère distinctif. La marque revendiquée n'est pas considérée comme fantaisiste, car décrivant la qualité des produits et services qu'elle désigne.

² *Ibid*, point 17.

³ *Ibid*, point 35.

⁴ TUE, 23 septembre 2011, T-251/08, refus d'une demande d'enregistrement d'une marque « *Passion for better food* » pour des aliments et leur alternative végétarienne.

⁵ Présent arrêt.

d'induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance du produit en cause¹.

La marque est cependant valide lorsque le signe déclenche un processus cognitif dans l'esprit du public pertinent². Bien que la structure grammaticale soit correcte et n'appelle pas à un effort de compréhension, la remise en cause de la destination de l'adaptation du lait à la consommation humaine³ permet au consommateur d'intégrer que les produits désignés par la marque sont d'origine végétale⁴. Dans le prolongement de ce raisonnement, l'EUIPO avait estimé que l'adverbe « not » est totalement dépourvu de distinctivité, et qu'une marque tournée de façon positive aurait pu indiquer l'absence de produit laitier dans la boisson en question tout en demandant un effort cognitif au public pertinent.

[Retour au sommaire](#)

Chartreuse de Valbonne : un cas d'école en matière de nom de domaine

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2024, RG n° 22/10140

Gabriel de FEYDEAU

Rédacteur en chef de la revue Propriétés intellectuelles

Chargé d'enseignement à l'Université Paris-Panthéon-Assas

Pour se voir reconnaître une portée plus que locale et pouvoir ainsi être opposé à une marque postérieure, un nom de domaine doit être exploité de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et les preuves d'exploitation ne mentionnant pas le site internet ou ne faisant état que d'un faible nombre de

connexions, ne seront d'aucun secours au titulaire.

L'association de Secours aux victimes des maladies tropicales (ASVMT) est une organisation qui, au sein de l'ancienne chartreuse de Valbonne, abrite un ensemble de structures médicales et socio-médicales et exerce une petite activité d'hébergement d'évènements et de vente de vins locaux.

Suite au dépôt, par l'associée-gérante d'une société Domaine de Valbonne (Mme F.), d'une marque verbale *Domaine de Valbonne* (déposée en classes 41 et 48 pour des services d'organisation de séminaires, conférences, réceptions et mariages), l'ASVMT forme, sur le double fondement de l'atteinte au nom de domaine <chartreuse-de-valbonne.com> et de la mauvaise foi, une demande en nullité contre cette marque, qui est rejetée par le directeur général de l'INPI.

L'ASVMT forme donc, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, un recours contre ce refus, faisant valoir de nouveau la mauvaise foi et l'atteinte à son nom de domaine.

Concernant la mauvaise foi, l'ASVMT prétendait que son adversaire avait nécessairement connaissance de l'existence du nom de domaine. Elle se fondait pour cela sur un échange de courriels intervenu entre l'Esat de Valbonne (géré par l'ASVMT) et une représentante de la société SAS Home Sweet event (Mme Z.), laquelle appartenait alors à la même holding

¹ TUE, 29 novembre 2023, T-107/23, refus d'une demande d'enregistrement d'une marque « MyBacon » pour des « succédanés de viande à base de champignon » imitant du bacon.

² TUE, 20 janvier 2021 T-253/20, validité d'une marque « It's milk but made for humans ».

³ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Arrêt « It's like milk but made for humans » : le lait de la controverse », Propriété industrielle, avril 2021, p. 28.

⁴ *Ibid*, points 37 et 41.

qu'une société SAS Valbonne Sweet event, gérée par la future déposante de la marque (Mme F.).

Aux yeux de la cour d'appel, si cet échange « peut tout au plus démontrer la connaissance par M. Z. » du Domaine de Valbonne, il ne prouve pas pour autant la connaissance du nom de domaine par la déposante. Au surplus, il appartenait à l'ASVMT de démontrer en quoi la déposante aurait agi, au jour du dépôt, dans l'intention de la priver d'un signe nécessaire à son activité, et une simple connaissance du droit antérieur, non démontrée en l'espèce, n'aurait pas, quoi qu'il en soit, suffi à caractériser l'intention de nuire et, partant, la mauvaise foi de la déposante.

Concernant l'atteinte au nom de domaine, la cour rappelle que, conformément l'article L. 711-3, I, 4°, du CPI, un nom de domaine ne peut être invoqué comme motif relatif de nullité d'une marque que dans l'hypothèse où il s'agit d'un nom de domaine déjà exploité et de portée plus que locale au moment du dépôt.

Si l'exploitation antérieure du nom de domaine pour les services considérés ne fait aucun doute en l'espèce aux yeux de la cour¹, elle n'est en revanche pas convaincue par l'argumentation de l'ASVMT sur la portée du nom de domaine.

On rappellera que l'analyse de la portée d'un nom de domaine comporte une dimension géographique et une dimension économique (laquelle est évaluée au regard de plusieurs indices, notamment la durée et l'intensité de l'usage et la diffusion qui a été donnée au signe)².

¹ À ce titre, la cour écarte l'argument tiré de la fermeture saisonnière du lieu de réception considéré, qui n'empêche en rien le site internet (et donc le nom de domaine) d'être pleinement exploité, un nom de domaine n'ayant d'ailleurs pas besoin d'être la vitrine d'un lieu physique pour être considéré comme exploité.

² CJUE, 19 avr. 2018, aff. C-75/17 P, points 36 et 39.

³ *Ibid.*

Il faut donc, en d'autres termes, démontrer que le signe est utilisé « sur une partie importante du territoire » considéré et « d'une manière suffisamment significative dans la vie des affaires »³.

La cour écarte d'abord de son analyse les articles de presse du cas d'espèce, qui ont rencontré un écueil classique mais bien difficile à éviter, en faisant état de l'activité et de l'exploitation de la chartreuse de Valbonne mais sans mentionner le nom de domaine, qui seul compte dans l'affaire présentée devant la cour : « il ne peut, en tout état de cause, être déduit de la communication faite sur l'établissement de Valbonne par divers médias, une exploitation du nom de domaine ».

Les statistiques de connexion ne trouvent pas davantage grâce aux yeux des juges, car outre sa faiblesse numérique (14 connexions par jour en moyenne), la donnée de 21 750 connexions en 4 ans ne permet ni de connaître l'origine géographiques des internautes touchés, ni de savoir si lesdites connexions ont eu pour objet la vente de vin ou les services contestés dans le cadre du litige en cause⁴.

Les preuves directes d'exploitation présentées aux juges par l'ASVMT, compte tenu de leur faible nombre (12 factures en 2 ans et 2 organisations de mariages en 5 ans), achèvent de refermer le cercueil de sa prétention à attribuer une portée plus que locale à son nom de domaine.

[Retour au sommaire](#)

⁴ Ce dernier argument est assez étonnant et aurait mérité d'être affiné : pour peu que l'activité contestée ne soit pas anecdotique au sein du site, le fait qu'elle ne soit pas la seule et qu'on ne puisse pas complètement flécher les connexions ne saurait sans doute constituer un obstacle sérieux dans l'hypothèse d'un nombre de connexions important et en provenance de tout le territoire national.

Une déchéance partielle assortie de la reconnaissance d'un usage suffisamment sérieux de la marque pour des services désignés

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 7 juin 2024, RG n° 23/07002, Sté Seedeck Limited c/ M. [K] [L] [F].

Clara GRUDLER

Doctorante et A.T.E.R. en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

La cour d'appel de Paris apporte des précisions, dans le cadre d'un recours formé à l'encontre d'une décision prononçant une déchéance partielle de droits de marque pour non-usage, sur les éléments susceptibles de caractériser un usage sérieux de la marque.

Par une décision rendue en janvier 2023, le directeur général de l'INPI a partiellement fait droit à la demande, formulée par la société Seedeck Ltd, visant à voir prononcer la déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque *Weezee*¹. Partant, l'INPI a prononcé la déchéance des droits du titulaire à compter du 18 mars 2021 pour l'ensemble des services désignés à l'enregistrement, à l'exception des services de « télécommunications ; services d'affichage électronique (télécommunications) », de la classe 38, pour lesquels le titulaire a conservé ses droits sur la marque. La société Seedeck Ltd a formé un recours à l'encontre de cette décision, dans l'objectif d'obtenir la déchéance du droit de marque du titulaire pour la totalité des services désignés par celle-ci. Au soutien de son recours, la société requérante faisait valoir que la marque en cause, utilisée pour une application

permettant à son utilisateur de générer un QR code, constitue un produit logiciel de la classe 9 et non pas un quelconque service de télécommunications de la classe 38 consistant à assurer une transmission de signes. Même si ce produit est destiné à faciliter l'accès à Internet, soit à un service de télécommunications fourni par une entreprise tierce, un tel produit ne pourrait être, selon la requérante, assimilé à ce type de services.

La cour d'appel de Paris rejette le recours formé par la société Seedeck Ltd, confirmant la décision rendue par l'INPI. À partir des pièces versées au débat², notamment des captures d'écran de publications et publicités de la marque en cause issues des réseaux sociaux de l'entreprise exploitante, la cour se livre à un examen de l'usage sérieux de la marque pour les services mentionnés en classe 38³. L'examen de ces pièces permet à la cour d'en conclure que la marque *Weezee* a été exploitée commercialement pour les services visés de la classe 38 durant la période pertinente, s'étendant du 27 janvier 2017 au 27 janvier 2022 inclus⁴. À cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'usage de la marque tel que justifié ne saurait être regardé comme symbolique et exclusivement destiné à maintenir les droits conférés par la marque. Il est notamment relevé que la promotion de la marque sur les réseaux sociaux vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services désignés par la marque et constitue ainsi un usage conforme à la fonction distinctive du droit de marque. La cour d'appel énumère dans ce cadre d'autres éléments⁵ permettant d'apprécier le caractère

¹ Déposée en 2015 au profit d'une personne physique.

² Au préalable, le juge d'appel relève qu'il n'est pas contesté que le signe *WEEZEE* est utilisé pour une application permettant à son utilisateur de générer un QR code facilitant l'accès à un réseau internet WIFI. Il n'est pas non plus contesté que l'application fonctionne en effectuant la conversion d'un code WIFI en un QR code généré par l'affichage sur le smartphone de l'opérateur, une telle opération relevant des « services d'affichage électronique (télécommunications) » désignés dans l'enregistrement.

³ Un tel usage sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du CPI implique que l'usage soit, sur le plan qualitatif, à titre de marque, c'est-à-

dire conforme à la fonction essentielle du droit de marque et, sur le plan quantitatif, suffisant au regard des caractéristiques du marché des services concernés, et notamment de sa taille.

⁴ Cette période couvrant les cinq années qui précèdent la demande en déchéance.

⁵ Plus largement, dans le cadre de l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque, il convient de prendre en considération notamment la nature des services en cause, les caractéristiques du marché, l'étendue territoriale de l'usage, la durée et la fréquence de cet usage ainsi que le volume commercial, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux.

sérieux de l'usage de la marque, et poursuit son analyse en indiquant que la taille de l'entreprise est un élément d'appréciation dès lors que l'entreprise exploitante est en l'occurrence une TPE dont les moyens d'action sur le marché sont limités¹. Par conséquent, la cour d'appel confirme la décision attaquée en ce que celle-ci a retenu un usage sérieux de la marque *Weezee* pour les services mentionnés de la classe 38, et a refusé de prononcer la déchéance des droits du titulaire sur la marque pour ces services.

[Retour au sommaire](#)

Brèves

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 24 avril 2024, henkel, RG n°22/15499

N'apporte pas la preuve d'un usage sérieux de la marque, la société *Fumakilla*, qui s'appuie sur des extraits de sites web comme Amazon, Ebay ou Cdiscount où les produits de la marque ne montraient aucun lien avec la société demanderesse. La preuve d'un non-usage sérieux en France a de plus été retenu en ce que l'emballage était en italien, ne permettant ainsi pas aux consommateurs français de déterminer la nature des produits.

Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 2024, Covidtracker, RG n°23/00065

Le dépôt tardif des conclusions de l'intimé a été jugées comme n'ayant pas respecté le principe du contradictoire.

La demande d'annulation de la marque sur le fondement de l'atteinte à l'ordre public est rejetée en ce que le signe verbal, en l'espèce *Vite ma dose*, ne désigne qu'un simple outil de régulation de la vaccination rapide et ne comporte rien de contraire à l'ordre public.

¹ En outre, la nature du service est également un critère pertinent s'agissant d'une application téléchargeable sur un smartphone destinée à une fonction de communication circonscrite et dont l'usage s'avère utile pour un nombre restreint de consommateurs essentiellement localisés au sein des Antilles françaises, où l'accès à Internet n'est pas aisé. De même,

le téléchargement de l'application sur le smartphone s'effectue par une intervention unique de l'utilisateur, élément dont il doit être tenu compte dans le cadre de l'appréciation des volumes de téléchargements justifiés sur la période pertinente.

Brevets et autres créations techniques

Droit de priorité : un dessin ou modèle peut-il cacher un brevet ?

Cour de Justice de l'Union européenne, 27 février 2024, aff. C-382/21, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR c./ EUIPO

Lucas JELONEK

Doctorant à l'Université Paris-Panthéon-Assas

Il n'est pas possible, lors du dépôt ultérieur d'un dessin ou modèle, de revendiquer le droit de priorité issu d'une demande antérieure de brevet. La règle du « même objet » en présence de droits de nature différente n'est applicable que dans les cas énumérés limitativement par l'article 41, paragraphe 1 du règlement n° 6/2002 (sur les dessins ou modèles communautaires).

Une société allemande a demandé, auprès de l'EUIPO, l'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, en revendiquant un droit de priorité issu d'une demande internationale de brevet (PCT) déposée un peu moins d'un an auparavant. L'EUIPO, approuvé par le TUE, estimait valable la revendication de la priorité d'une demande de brevet déposée en vertu du PCT lors du dépôt ultérieur d'un dessin ou modèle communautaire. L'office avait finalement écarté le bénéfice de la priorité au motif selon lequel le délai de priorité de six mois était dépassé. Le Tribunal considérait a contrario que le délai était fonction du droit sur lequel se fonde la priorité, soit douze mois en l'espèce.

La CJUE devait répondre à la question suivante : est-il possible, lors du dépôt ultérieur d'un dessin ou modèle, de revendiquer la priorité d'une

demande internationale de brevet et quel délai de priorité s'applique ?

Pour parvenir à une réponse, la CJUE commence par écarter l'effet direct de l'article 4 de la Convention de Paris¹ au profit du règlement n° 6/2002. L'article 41 dudit règlement concernant le droit de priorité est « clair » et « exhaustif » selon les juges. En considérant le contraire, le TUE, qui a appliqué l'article 4 de la Convention de Paris et un délai de priorité de douze mois a « outrepassé les limites d'une interprétation conforme » (pt. 74). En effet, la CJUE considère que la Convention de Paris peut avoir un caractère interprétatif bien qu'elle ne soit pas applicable directement².

L'article 41, paragraphe 1 du règlement n° 6/2002 ne permet qu'aux demandes de dessin ou modèle ou de modèle d'utilité de fonder un droit de priorité au bénéfice d'une demande ultérieure de dessin ou modèle communautaire, et ce dans un délai de six mois. Cet article est exhaustif selon les juges, qui font remarquer qu'il ne fait pas mention d'une demande antérieure de brevet.

Il est possible qu'un même objet bénéficie de plusieurs formes de protection et dans ce cas, « un droit de priorité peut être invoqué pour une forme de protection différente de celle demandée ultérieurement » (pt. 84). L'article 4, section E de la Convention de Paris énumère, selon la CJUE, de façon limitative les occurrences d'une telle hypothèse³.

¹ L'Union n'est pas partie à la Convention de Paris. Bien qu'incorporé dans l'Accord sur les ADPIC, ce dernier est aussi dépourvu d'effet direct selon une jurisprudence européenne constante de la CJUE (V. CJUE, 28 sept. 2023, aff. C-123/21, *Changmao Biochemical Engineering c./ Commission*).

² Selon l'Avocate générale (Conclusions, pt. 73), si la CJUE rejetait l'effet direct de la Convention de Paris, elle devait aussi renoncer à une interprétation conforme.

³ L'article permet au modèle d'utilité de fonder un droit de priorité pour une demande de dessin ou modèle ou de brevet et à une demande de brevet de fonder un droit de priorité pour une demande de modèle d'utilité.

Par conséquent, la Cour annule l'arrêt du TUE. Il ressort de cette décision que l'article 41, paragraphe 1 du règlement n° 6/2002, même interprété conformément à l'article 4 de la Convention de Paris, ne permet pas la revendication de la priorité d'une demande de brevet, même effectuée en vertu du PCT, lors du dépôt d'un dessin ou modèle. La CJUE, qui n'a donc pas eu à se prononcer sur le délai de priorité¹, n'a pas adopté l'acception « matérielle » de l'identité d'objet proposée par l'Avocate générale².

[Retour au sommaire](#)

Défaut de preuve d'un manque de nouveauté et de caractère distinctif d'une nouvelle obtention végétale

Tribunal de l'Union Européenne, 29 mai 2024, T-77/23

Lisa PINAMONTI

Doctorante à l'Université de Poitiers

En raison de l'importance des obtentions végétales dans l'économie agroalimentaire³, leur production et leur commercialisation sont protégées par un droit *sui generis*. Une nouvelle variété peut ainsi faire l'objet d'une protection spécifique en droit de la propriété intellectuelle dès lors qu'elle respecte les conditions prévues par règlement⁴. L'exclusivité sur la variété est accordée aux variétés distinctes, homogènes, stables et nouvelles⁵. Lors d'une procédure d'enregistrement, un tiers estimant que les conditions de validité ne sont pas remplies peut contester la validité de l'obtention végétale⁶.

En l'espèce, une demande de protection communautaire d'une obtention végétale est formulée pour la variété Belsemred¹ de l'espèce *sempervivum arachnoideum*. La protection est octroyée après rapport technique. Une demande en nullité de la protection communautaire est formulée car la requérante estimait que l'obtention végétale ne remplissait pas les conditions de nouveauté⁷ et de caractère distinctif⁸. La demande en nullité est rejetée car les éléments de preuve apportés ne démontrent pas l'inconformité de l'obtention aux critères de validité. La requérante est également déboutée par la chambre qui confirme la décision précédente, et saisit le Tribunal de l'Union européenne. Le Tribunal rejette le recours, et confirme la validité de l'obtention végétale contestée.

La requérante estime que les critères du caractère distinctifs et de la nouveauté ne sont pas remplis car une variété mutante identique ou similaire préexistait. L'existence d'une obtention antérieure fait échec à la détermination de la nouveauté et du critère de distinction. Le Tribunal confirme que les éléments de preuve apportés sont insuffisants pour retenir l'antériorité de la seconde obtention végétale identique ou similaire. L'identité de l'obtention végétale n'est pas prouvée, et les éléments relatifs à son existence antérieure font « émerger un puzzle incomplet »⁹ sans s'avérer décisifs dans la décision. La requérante n'apporte pas assez d'éléments à l'office pour étayer de façon convaincante l'identité de l'obtention végétale antérieure¹⁰. Tous les moyens de preuve ayant

¹ La question de la détermination du délai de priorité par le droit antérieurement ou ultérieurement demandé s'était posée devant le TUE (V. à ce sujet, C. Gavelli, *Quel délai de priorité pour un dessin ou modèle revendiquant un brevet international antérieur*, Les MÀJ de l'IRPI, 2012, n° 28).

² Conclusions, pts. 111 et s.

³ N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle: droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 7e éd., Paris-La Défense, LGDJ, 2022, p. 481.

⁴ « Règlement (CE) n° 2100/94 du parlement européen et du conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ».

⁵ *Ibid.*, Article 6.

⁶ *Ibid.*, Article 59.

⁷ *Ibid.*, Article 10.

⁸ *Ibid.*, Article 7.

⁹ Arrêt commenté, point 104.

¹⁰ TUE ; 13 juillet 2017, T-767/14, point 71.

été écartés, l'argumentation de la requérante est devenue inopérante.

La requérante déboutée est condamnée aux dépens.

[Retour au sommaire](#)

Procédure

La distinction entre une action en contrefaçon et en concurrence déloyale *Cour de cassation, 15 mai 2024, RG n° 22-20.464*

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

L'étiquetage et l'emballage d'une denrée alimentaire contiennent nécessairement des mentions obligatoires informant sur la qualité ou l'origine du produit. Des mentions spécifiques se retrouvent sur les vins et spiritueux¹, notamment la mention de l'embouteilleur par exemple sous la forme « mis en bouteille par ». Ces indications obligatoires ne sont pas des marques et sont insusceptibles d'être considérées comme telles par le consommateur moyen.

En l'espèce, un producteur récoltant commercialisant sa production de vin sous une marque verbale déposée estime qu'une société spécialisée dans la grande distribution a distribué des prospectus et vendu ses bouteilles en l'indiquant comme fournisseur et mentionnant un mauvais embouteilleur. Le producteur assigne la société spécialisée dans la grande distribution, la société de commerce de gros et son dirigeant en contrefaçon de sa marque, et concurrence déloyale et parasitaire. Le producteur est débouté en appel et se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle confirme dans un premier temps qu'une mention relative à l'embouteilleur n'est pas une identification sur l'origine du produit, mais sur l'identité de l'embouteilleur. Cette

mention obligatoire n'étant pas une marque, elle n'est pas de nature à fonder une action en contrefaçon.

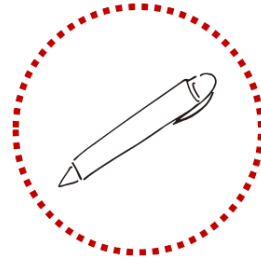
Elle infirme dans un second temps le rejet de l'action en concurrence déloyale et agissement parasitaire. La cour d'appel avait rejeté la demande, car la contrefaçon qui n'a pas été retenue ne peut être invoquée comme constitutive d'une concurrence déloyale. La Cour retient que la requête en concurrence déloyale porte sur une atteinte à la dénomination sociale par la mention du fournisseur dans le prospectus. La concurrence déloyale est retenue en raison de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire. La cour casse et annule le rejet des demandes du fait de la mention fournisseur. Le rejet d'une action en contrefaçon n'emporte pas systématiquement l'échec d'une action en concurrence déloyale. L'absence d'un droit privatif est indifférente, indépendamment de savoir si les faits sont en soutien d'une action en contrefaçon² et que cette dernière est rejetée³.

[Retour au sommaire](#)

¹ Conformément à l'article 119 du « Règlement (UE) n° 1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 ».

² Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2007, 05-17.349, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-19.872, Inédit.

³ « L'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif et peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droits privatifs. » Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-26.950, Inédit



Des parutions récentes ?
Des informations sur vos
colloques et séminaires ?
Des appels à contribution ?

Pour les faire figurer dans les MÀJ de
l'IRPI, n'hésitez pas à contacter
irpi@u-paris2.fr

Agenda de la PI

Agenda de l'IRI



Prix de thèse IRPI-APRAM



Conditions du concours - Thèse portant sur des matières intéressant le **droit des signes distinctifs** et le **droit des dessins et modèle**, comme sur **tout sujet transversal du droit de la propriété intellectuelle** se rapportant à ses domaines.

Ce Prix est ouvert aux titulaires de doctorat ayant soutenu, en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, devant une université francophone.



Prix en jeu - La thèse lauréate sera publiée dans la collection d'ouvrages de l'IRPI et la remise du prix donnera lieu à une cérémonie organisée par l'APRAM



Calendrier - Les candidats devront envoyer leurs thèses avant le **1er octobre 2024**.

Envoi des candidatures



par voie postale ou dépôt en personne
deux exemplaires de leur thèse sous format papier

- **l'un à l'IRPI** :

IRPI – Université Paris-Panthéon Assas
12 place du Panthéon 75005 Paris

- **l'autre à l'APRAM** :

M. Julien Delucenay – ARDAN, 18 avenue de l'Opéra 75001 Paris

ET



par mail à irpi@u-paris2.fr et à secretariat@apram.com :

- avec la fiche de candidature au Prix complétée ;
- leur thèse en format numérique.

Agenda des manifestations

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

Manifestations

Septembre

Vendredi 13

NDDCAMP Paris

Marc-Olivier BERNARD, David CHELLY, Philippe FRANCK et Benjamin LOUIS. avec le soutien de l'AFNIC

[Informations détaillées](#)

Octobre

Jedi 3

Rédiger une demande de brevet au format Docx

INPI

[Informations détaillées](#)