



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**

Le *framing* constitue une communication au public dès lors que des mesures de protection sont contournées

Camille MADI **3**

Leboncoin.fr, de bonnes affaires pour les particuliers et de bonnes nouvelles pour les producteurs de sous-bases de données

Camille MADI **4**

Série Pucci : saison 4, épisode final ?

Ymane GLAOUA **5**

Collision entre droit d'auteur et liberté d'expression : de l'application du contrôle de proportionnalité dans l'affaire Koons c/ Naf-Naf

Clara GRUDLER **6**

Ordre de mission et cession de droit : rappel à l'ordre de la Cour d'appel

Ymane GLAOUA **7**

L'ouvrage culinaire « Ladurée salé » au cœur de la distinction entre les notions d'œuvre collective et de collaboration !

Mamadouba DRAMÉ **8**

Absence de qualité d'auteur pour un salarié : quand le droit d'auteur n'est pas dans ses baskets

Rebecca ARMAND-TOUREUH **9**

Entre originalité et constat d'huissier, la Cour d'appel fait dans la dentelle

Clara GRUDLER **10**

Brèves **11**

Droit des marques et autres signes distinctifs **13**

Parasitisme : retour aux sources au goût chocolaté

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK **13**

Brèves **14**

Droit des brevets et autres créations techniques **16**

Les conséquences de l'annulation de la revendication principale sur la validité des revendications dépendantes

Jean-Baptiste SCHERRER **16**

Brèves **17**

Procédure **18**

Exemple du rare succès d'une demande reconventionnelle pour procédure abusive

Anas FOURKA **18**

Brèves **19**

Informations institutionnelles **20**

Parutions récentes **21**

Calendrier de la CJUE **22**

Agenda de la PI **23**

Agenda de l'IRPI **23**

Agenda des manifestations et appels à contributions **25**

*Bulletin mensuel édité par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle de l'Université Paris II Panthéon Assas,
12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05.
Directrice de la publication : Stéphanie de Saint Marc
Responsable de la rédaction : Gabriel de Feydeau
Pour toute question, adressez-vous à irpi@u-paris2.fr*

Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Le *framing* constitue une communication au public dès lors que des mesures de protection sont contournées

CJUE, Grande Chambre, 9 mars 2021, aff. C-392/19, VG Bild-Kunst c/ Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Camille MADI

Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier

L'incorporation par *framing* dans le site internet d'un tiers d'une œuvre disponible, avec le consentement du titulaire des droits, sur un autre site internet, constitue une communication de l'œuvre au public lorsqu'elle contourne les mesures de protection contre le *framing* adoptées par le titulaire des droits ou imposées par celui-ci à un licencié.

L'exploitant d'une bibliothèque numérique (ci-après « SPK ») offrant à ses utilisateurs la possibilité d'afficher des vignettes reproduisant des œuvres avait demandé à la VG Bild-Kunst (société de gestion collective des droits d'auteur dans le domaine des arts visuels en Allemagne) une licence l'autorisant à exploiter son catalogue sous la forme de vignettes. Cependant, un engagement était imposé par la VG Bild-Kunst au preneur de licence de mettre en œuvre des mesures techniques contre le *framing*, par des tiers, des vignettes des œuvres affichées sur le site du licencié. Estimant que cet engagement n'était pas raisonnable au regard du droit d'auteur, la SPK a introduit une action en justice à ce propos. Cette action visait à faire constater que la VG Bild-Kunst était tenue d'accorder la licence d'utilisation demandée par la SPK sans que celle-ci ne soit subordonnée à la mise en place de mesures techniques de protection contre le *framing*.

L'objet de la question préjudicielle soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) visait dès lors à déterminer si l'incorporation par *framing* dans le site internet d'un tiers d'une œuvre disponible, avec le consentement du titulaire des droits, sur un site internet, constituait ou non une communication de l'œuvre au public lorsqu'elle contourne les mesures de protection contre le *framing* adoptées par le titulaire des droits ou imposées par celui-ci à un licencié. Dans l'hypothèse où une telle exploitation constituerait une communication au public, la VG Bild-Kunst serait autorisée à imposer au preneur de licence la mise en œuvre des mesures techniques contre le *framing*.

En se référant à la jurisprudence de la CJUE, l'avocat général avait estimé dans ses conclusions que l'utilisation décrite ne constituait pas une communication de l'œuvre au public¹. En effet, il avait notamment été jugé que l'insertion, grâce à la technique du *framing*, sur un site internet, d'une œuvre protégée, librement disponible sur un autre site internet ne constituait pas une communication au public dans la mesure où l'œuvre n'était ni transmise à un public nouveau ni communiquée selon un mode technique spécifique différent de celui de la communication d'origine².

Cependant, la Cour a considéré que cette solution ne devrait pas être applicable en l'espèce puisque l'ordonnance *BestWater International* ne concernait que des œuvres pour lesquelles l'accès en ligne n'était soumis à aucune mesure restrictive. Or, en l'absence de mesures de restriction, le titulaire de droits était considéré avoir visé l'ensemble des internautes et avoir consenti à ce que des tiers procèdent eux-mêmes

¹ Conclusions de l'avocat général Maciej SZPUNAR présentées le 10 septembre 2020, pt 132.

² CJUE, 21 oct. 2014, aff. C-348/13, ordonnance *BestWater International*, pt 19.

à des actes de communication de l'œuvre. Par ailleurs, lorsque le lien mis à la disposition des utilisateurs d'un site internet leur permet de contourner des mesures limitant l'accès à une œuvre mise en ligne sur le site de la communication d'origine, il y a lieu de considérer que ces utilisateurs constituent un public nouveau non pris en compte lors de la communication initiale.

Par conséquent, et contrairement à l'interprétation proposée par l'avocat général, la CJUE déclare que le fait d'incorporer, par la technique de la transclusion, dans une page internet d'un tiers des œuvres protégées par le droit d'auteur et mises à la disposition du public en libre accès avec l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur un autre site internet, lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection contre la transclusion adoptées ou imposées par ce titulaire, constitue une communication de l'œuvre au public. La VG Bild-Kunst apparaît ainsi en mesure de soumettre l'octroi d'une licence à la mise en œuvre de mesure technique contre le *framing*.

[Retour au sommaire](#)

Leboncoin.fr, de bonnes affaires pour les particuliers et de bonnes nouvelles pour les producteurs de sous-bases de données

CA Paris, pôle 5-1, 2 février 2021, RG n° 17/17688, Le Bon Coin

Camille MADI

Doctorante CIFRE – Université Paris I Panthéon-Sorbonne – Cabinet Vercken & Gaullier

Le producteur d'une base de données peut prétendre être le producteur de la sous-base qui y serait rattachée dès lors qu'il démontre qu'elle a supposé des investissements spécifiques. Le caractère substantiel de l'extraction et de la réutilisation de ses données pourra ainsi être apprécié au regard de la sous-base et pas par

rapport à la base de données prise dans sa globalité.

La société LBC, ou Le Bon Coin, ayant constaté la reprise massive d'annonces immobilières publiées sur son site leboncoin.fr par la société Entrepaticuliers.com a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Paris et a obtenu sa condamnation pour avoir porté atteinte à son droit de producteur de base de données.

La société Entrepaticuliers.com a fait appel de cette décision et fait valoir, en premier lieu, que la société LBC n'était pas le producteur de la base de données car celle-ci avait été créée par une autre société. En second lieu, la société Entrepaticuliers.com prétend que la société LBC n'exploite qu'un service d'hébergement de petites annonces exclusivement enrichi par les annonceurs. Selon elle, la société LBC ne justifie d'aucun investissement autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la création de ces éléments, ni ne distingue les investissements relevant de son activité principale d'hébergement de petites annonces sur internet, de ceux prétendument relatifs à la constitution, la vérification et la présentation de la base de données.

Le premier moyen avancé par la société Entrepaticulier.com n'est pas accueilli par la Cour d'appel de Paris, qui relève que la société créatrice de la base litigieuse avait transféré ses actifs à la société LBC en 2011 et qu'à compter de cette date la société LBC avait pris en charge tous les investissements afférant à la base de données.

Sur les investissements liés à la constitution du contenu de la base, la société Entrepaticuliers.com prétend que les sommes engagées par LBC ne sont pas liées à la recherche de données et à leur rassemblement dans la base. La Cour estime quant à elle que les investissements de LBC ont notamment pour but d'améliorer l'attractivité du site et permettent

ainsi de rechercher et de collecter un grand nombre d'annonces auprès des internautes. S'agissant ensuite des investissements liés à la vérification des données, la Cour constate que chaque nouvelle annonce est vérifiée avant et après sa mise en ligne par un algorithme et qu'elle peut l'être ensuite par des salariés de l'entreprise de façon spontanée ou à la suite d'un signalement. S'agissant enfin des investissements liés à la présentation de la base, la Cour estime que les investissements financiers, matériels et humains de LBC permettent de collecter les données de façon indépendante les unes des autres et de les classer sous forme de catégorie.

La Cour constate de surcroît que les annonces immobilières sont rattachées à une sous-base « immobilier », dont la constitution a supposé des investissements spécifiques de la part de la société LBC. Compte tenu de ces investissements, la Cour considère que la société LBC peut revendiquer la qualité de producteur de la sous-base « immobilier ». Elle apprécie ainsi l'étendue de l'extraction et de la réutilisation des données, non pas au regard de la base de données constituée par le site leboncoin.fr, mais au regard de la sous-base « immobilier ». Les annonces immobilières reproduites sur le site de la société Entrepaticuliers.com reproduisaient toutes les données relatives au bien, à l'exception des coordonnées de l'annonceur, et présentaient une mention « contact sur un site externe, cliquez pour accéder » qui renvoyait vers le site leboncoin.fr. Selon la Cour, une telle indexation tirait profit des investissements réalisés par la société LBC pour la constitution de sa sous-base de données. Elle ne relevait par conséquent pas de la liberté de lien sur internet, mais d'une extraction prohibée par l'article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle.

[Retour au sommaire](#)

Série Pucci : saison 4, épisode final ?

CA Paris, Pôle 5-2, 12 février 2021, RG n° 19/07660, Emilio Pucci c/ SARL H&M France

Ymane GLAOUA

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin Lyon III.

La loi française est applicable à l'ensemble du litige, y compris pour des actes de contrefaçon commis en dehors de la France, dès lors que, au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne, la France est le pays où la protection est demandée et que les faits incriminés relèvent de la loi française.

En l'espèce, la société Emilio Pucci dispose de droits d'auteur sur des vêtements créés par son directeur artistique, lequel a conçu postérieurement une collection « capsule » pour la société H&M, commercialisée dans les magasins sociétés H&M en France. La société Emilio Pucci, estimant que la collection enfreint ses droits, assigne les sociétés H&M ainsi que le directeur artistique devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale, incriminant une plaquette publicitaire papier, « H&M magazine été 2009 », et la diffusion de ce support sur son site internet.

Après la question de la compétence du juge français sur le fondement de l'article 6.1 du Règlement dit « Bruxelles I » (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, relatif à la compétence du tribunal du domicile de l'un des défendeurs et la cassation partielle au regard de la concurrence déloyale et du parasitisme par la Cour de cassation en 2016, c'est désormais sur la question de la loi applicable au litige que les juges doivent se prononcer. Initialement, le Tribunal de grande instance de Paris a soumis le litige à la loi suédoise, qu'elle a appliquée uniquement pour les dommages commis en France ; la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, se positionnant en faveur de la loi française. Le pourvoi en cassation formé par la société H&M a abouti, par un arrêt de la 1^{ère} chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 septembre

2018, à la solution suivante : « L'arrêt constate que le magazine litigieux diffusé depuis l'adresse www.hm.com/fr et écrit en langue française avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français caractérisant ainsi l'existence d'un lien substantiel avec la France, pays où les actes incriminés étaient réalisés », et donc, au sens de l'article 5.2 de la Convention de Berne, la France devait être considérée comme le pays où la protection était demandée et les faits incriminés relevaient par conséquent de la loi française.

Juge de droit, la Haute juridiction avait rappelé à l'ordre la Cour d'appel en faisant droit au pourvoi incident de la société Emilio Pucci, relevant que si les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l'entier litige, elles devaient aussi rendre compte de la réparation des faits dommageables commis à l'étranger et donc statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de contrefaçon. La Cour d'appel de Paris se prononce ainsi sur la question de la loi applicable respectant le cadre et les limites d'une saisine sur renvoi. L'argument de l'incompétence du juge français sur l'intégralité du préjudice cède devant l'application justement retenue du Règlement Bruxelles I sur le fondement de l'article 6.1 (domicile de l'un des défendeurs) et non l'article 5.3 (lieu où le fait dommageable s'est produit).

Écartant l'idée de l'application distributive de chacune des lois selon les différents publics visés ou celle de la loi suédoise en tant que loi du lieu d'origine, la Cour d'appel opte finalement pour une application de la loi française. L'existence du lien substantiel avec la France devient alors centrale et la Cour caractérise ce lien en « constatant que le magazine litigieux, diffusé depuis l'adresse www.hm.com/fr et écrit en langue française, avec mention de prix en euros alors que la Suède ne fait pas partie de la zone euro, est destiné au public français ». Sans avoir à rechercher si le litige pouvait présenter des liens plus étroits avec la Suède, et de ce fait,

choisir l'application de la loi suédoise aux faits commis à l'étranger, la Cour d'appel de Paris, par une décision irrévocable soumet l'ensemble du litige à la loi française.

Ainsi, appliquant l'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour statue sur l'intégralité du préjudice de la société Emilio Pucci résultant des actes de contrefaçon commis par la société H&M en France et hors de France et estime la réparation à hauteur de 40.000€.

[Retour au sommaire](#)

Collision entre droit d'auteur et liberté d'expression : de l'application du contrôle de proportionnalité dans l'affaire Koons c/ Naf-Naf

CA Paris, Pôle 5-1, 23 février 2021, RG n°19/09059, Jeff Koons

Clara GRUDLER

Doctorante contractuelle - Université Paris I Panthéon-Sorbonne

À l'issue d'une balance des intérêts en présence, la Cour d'appel de Paris a jugé que l'exercice de ses droits d'auteur par le créateur d'un visuel publicitaire original porte une atteinte nécessaire et proportionnée à la liberté d'expression artistique de l'auteur d'une œuvre transformative reprenant les caractéristiques essentielles de l'œuvre protégée.

Le directeur artistique de la société Naf-Naf a créé un visuel publicitaire pour cette société en 1985. Ce visuel, intitulé « Fait d'hiver », met en scène une jeune femme brune aux cheveux courts allongée dans la neige, avec un petit cochon portant un tonneau de chien Saint-Bernard autour du cou penché sur celle-ci. Le slogan « NAF-NAF. *Le grand méchant look* » et la marque « NAF-NAF » sont apposés sur la photographie publicitaire. En 2014, le Centre Pompidou a inauguré une exposition rétrospective de l'œuvre du célèbre artiste

plasticien Jeff Koons. Une sculpture en faïence dénommée « *Fait d'hiver* », créée par l'artiste en 1988 et intégrant la série « *Banality* », faisait partie des œuvres exposées. Une action en contrefaçon a donc été introduite par le directeur artistique de NAF-NAF, notamment à l'encontre de l'artiste, de l'association propriétaire de la sculpture litigieuse, et de la société éditrice d'un ouvrage reproduisant celle-ci. Le Tribunal de grande instance de Paris a caractérisé les agissements contrefaisants. Jeff Koons a interjeté appel après sa condamnation en première instance. La Cour d'appel de Paris est alors conduite à statuer sur les prétentions de Jeff Koons fondées sur l'exception de parodie et la liberté d'expression.

Concernant l'exception de parodie, moyen premièrement invoqué par l'artiste, la Cour a estimé que l'absence d'évocation de l'œuvre initiale par l'œuvre litigieuse était de nature à écarter le bien-fondé de celui-ci. Concernant la liberté d'expression artistique, la Cour a rappelé que l'article 10 de la CEDH impose que ce droit soit exercé dans le respect des autres droits fondamentaux, dont le droit de propriété fait partie intégrante. Or, le droit français de la propriété intellectuelle prohibe l'adaptation ou la transformation d'une œuvre sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits¹. En l'espèce, Jeff Koons s'est abstenu de solliciter l'autorisation de l'auteur de l'œuvre initiale, et n'a pas davantage obtenu de droits d'exploitation pour l'utilisation de celle-ci. La finalité du droit d'auteur, consistant en la protection des droits moraux et patrimoniaux de l'auteur sur son œuvre, justifie dès lors qu'une atteinte soit portée à la liberté d'expression de l'artiste plasticien.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris vient enrichir la jurisprudence relative au contrôle de proportionnalité effectué par le juge, en amenant celui-ci à confronter des règles d'égale valeur normative. Cet arrêt s'ancre dans la lignée de l'arrêt Klasen, dans lequel la Cour d'appel de Paris avait également pris en compte le fait que l'utilisation de l'œuvre initiale par l'auteur de l'œuvre seconde n'était pas nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression de l'auteur de cette dernière². Dans cette nouvelle décision Koons c/ Naf-Naf, le juge a mesuré la proportionnalité de l'atteinte portée à la liberté d'expression à l'aune de la fonction essentielle du droit d'auteur. La Cour d'appel, dans une optique résolument téléologique rappelant l'approche adoptée par la Cour de justice de l'Union européenne, impose donc la finalité des droits comme curseur de l'articulation des intérêts en présence.

[Retour au sommaire](#)

Ordre de mission et cession de droit : rappel à l'ordre de la Cour d'appel

CA Paris, Pôle 5-1, 23 février 2021, n° 19/00384

Ymane GLAOUA

Doctorante contractuelle – Université Jean Moulin Lyon III.

Se rendent coupables de contrefaçon de droits d'auteur deux sociétés qui utilisent pendant près de deux années les clichés d'un photographe les ayant autorisées dans un simple ordre de mission à reproduire et diffuser ces photographies dans le cadre d'un congrès.

Après avoir réalisé des photographies en vue du congrès de l'esthétisme 2014 pour deux sociétés spécialisées dans la fourniture et la réalisation de

¹ Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-4 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

² Tout en faisant peser, dans une certaine mesure, la charge du contrôle de proportionnalité sur l'auteur de l'œuvre seconde se

prévalant du droit à la liberté d'expression artistique, V. CA Versailles, 16 mars 2018, Peter Klasen/Alix Malka, n° 15/06029 : « (...) il appartient à M. Peter Klasen, qui invoque sa liberté d'expression, d'établir en quoi un juste équilibre entre la protection de celle-ci et celle due au droit du photographe imposait qu'il utilisât les œuvres de ce dernier au surcroît sans son autorisation ».

prestations de formations dans le domaine de l'esthétique et dans la fabrication de produits cosmétiques, un photographe constate que ces sociétés ont réutilisé deux des clichés pour le même congrès l'année suivante, ainsi que sur internet, sur leurs plaquettes commerciales, dans les boutiques, catalogues et sur les diplômes, sans son autorisation, ni mention de la paternité de son œuvre. Le photographe ayant obtenu gain de cause en première instance après avoir assigné les sociétés en contrefaçon de droit d'auteur et atteinte au droit moral devant le Tribunal de grande instance de Paris, ces dernières interjettent appel.

La Cour d'appel de Paris se prononce à son tour en faveur du photographe. L'argument des sociétés consistait à se prévaloir d'une cession des droits par un simple ordre de mission entre elles et le photographe, mais il n'est pas accueilli. L'ordre de mission, qui n'autorisait l'exploitation que pour les trois jours du congrès, ne respectait en effet pas les mentions obligatoires prescrites par l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, telles que le détail des droits cédés ou la mention précise des territoires et des supports. Appliquant l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour retient, concernant l'argument tiré de la qualité de l'auteur, que les appelantes n'ont pas mentionné cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, et ne peuvent donc plaider à ce propos.

Ainsi, en l'absence des preuves de cession des droits patrimoniaux des clichés, à défaut du consentement pour l'utilisation et la reproduction des photographies en cause et faute de mention de la paternité de l'œuvre sous les clichés, les deux appelantes se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d'auteur du photographe. La Cour d'appel estime le préjudice matériel à 16 000€ et 4 000€ pour le préjudice moral.

[Retour au sommaire](#)

L'ouvrage culinaire « Ladurée salé » au cœur de la distinction entre les notions d'œuvre collective et de collaboration !

CA Versailles, 2 mars 2021, RG n° 18/08237, Ladurée

Mamadouba DRAMÉ

Doctorant - ATER – Université de Lorraine

Lorsque la contribution d'un cuisinier dans l'élaboration d'un ouvrage culinaire est inhérente aux attributions de son contrat de travail, l'ouvrage demeure une œuvre collective, propriété de son employeur en sa qualité d'initiateur et investisseur « qui a conservé tout au long du processus son pouvoir décisionnaire ».

En l'espèce, dans le cadre d'un partenariat avec la société Hachette Livre, la société Ladurée a publié en octobre 2009 un ouvrage dénommé « Ladurée salé » conçu selon un format similaire d'un précédent ouvrage intitulé « Ladurée sucré ».

Par la suite, l'ex-chef cuisinier, estimant que l'ouvrage est une œuvre de collaboration, revendique des droits d'auteur en tant que coauteur. Pour étayer ses propos, il indique avoir participé à l'élaboration de la structure et au manuscrit de l'ouvrage litigieux notamment par la rédaction de la partie intitulée « conseils du chef » ou encore au dressage des plats photographiés ainsi qu'au choix des clichés retenus.

Pour la société Ladurée, soutenue par la société Hachette, l'ouvrage litigieux est une œuvre collective car il est « le pendant du précédent dans le domaine du salé » en ce sens qu'il en reprend « le même format et les mêmes codes esthétiques ». Elle précise que la réalisation de l'ouvrage s'est faite grâce à ses équipes de cuisine et que le contrat de travail de son ex-cuisinier « ne prévoyait aucune mission spécifiquement

attachée à la création de recettes de cuisine pour elle ».

Ces arguments ont fini par emporter la conviction des juges de Nanterre en première instance. Débouté, l'ex-cuisinier interjette appel devant la Cour de Versailles qui confirme le jugement.

Dans sa solution, pour lui refuser la qualité de collaborateur, la Cour rappelle les critères de distinction entre l'œuvre collective et l'œuvre de collaboration en se fondant sur l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle avant de préciser que « ses compétences culinaires et son savoir-faire technique se sont fondus dans l'ensemble des contributions, parfois identifiables, d'une équipe composée de personnes salariées de la société Ladurée ».

La solution retenue est une nouvelle illustration de la divergence jurisprudentielle à propos du critère de fusion dans la définition de l'œuvre collective. En effet, la jurisprudence est tiraillée entre un courant qui estime que la « fusion des contributions n'exclut bien évidemment pas leur identification¹ » et un autre courant qui refuse que soit « individualisé » l'apport des participants² ».

Ainsi, si initialement la catégorie des œuvres collectives était limitée à certains types d'ouvrages tels que les journaux ou les dictionnaires³, l'absence de critères précis de définition a pour conséquence que leur champ d'application ne cesse de s'élargir.

[Retour au sommaire](#)

Absence de qualité d'auteur pour un salarié : quand le droit d'auteur n'est pas dans ses baskets

CA Paris, pôle 5-2, 5 mars 2021, RG n°19/17254, Comptoir des Cotonniers

Rebecca ARMAND-TOUREUH
ATER – Université d'Aix-Marseille

La protection d'une œuvre par le droit d'auteur ne peut être effective que si le salarié revendiquant cette protection prouve sa qualité d'auteur. C'est le rappel simple mais porteur d'enseignements que formule l'arrêt en présence.

Le salarié d'une société spécialisée dans le prêt-à-porter, revendiquant la création d'un modèle de basket et de son sac d'emballage, intente une action en contrefaçon à l'encontre de son employeur afin de faire reconnaître son droit d'auteur sur cette création ; il formule également une demande de nullité pour dépôt frauduleux de dessins et modèles.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 28 juin 2019, déboute le demandeur de ses prétentions, conduisant ce dernier à interjeter appel. L'appelant pour revendiquer la qualité d'auteur sur le modèle de baskets se fonde principalement sur le fait qu'il était, à l'époque de la conception de ce modèle, le seul styliste de la société. Les juges d'appel doivent alors se demander si cette seule circonstance suffit à établir qu'il est titulaire des droits d'auteur sur cette création.

Dans un arrêt du 5 mars 2021, la Cour d'appel de Paris apporte une réponse négative à cette interrogation, mettant en avant l'absence d'autonomie créatrice du salarié et son incapacité à prouver la date de création du modèle.

La Cour rappelle en premier lieu que l'existence d'un contrat de travail ne fait pas obstacle à ce que les droits d'auteur soient attribués au salarié, dès lors qu'il rapporte la preuve qu'il a pu

¹ Paris, 4e ch., 2 juin 1981, *Microfor c/ Le Monde*.

² Versailles, CT0004, 24 mars 2004.

³ P. Tafforeau, *Droit de la propriété intellectuelle*, Gualino éditeur, 2004, p. 81.

conserver son « autonomie créatrice ». Or en l'espèce, le contrat de travail révèle que le demandeur est soumis à la supervision d'une « directrice du style » et les preuves rapportées en ce sens (essentiellement des attestations d'autres collaborateurs) établissent suffisamment, pour les juges d'appel, cet état de subordination ainsi que la collaboration existant entre le salarié et l'équipe de style de la société. Ce constat vaut tant pour la basket que pour son sac d'emballage. Dès lors, il importe peu que le demandeur soit « chargé d'insuffler une inspiration, de nourrir une vision »¹, puisque les étapes concrètes de la création se font en collaboration avec l'équipe de création et sous la supervision d'une directrice.

La Cour rappelle ensuite la règle classique et fondamentale en droit d'auteur selon laquelle le droit naît du seul fait de la création, sans besoin d'aucune formalité. Mais, dans la mise en œuvre du droit, cette règle révèle ses limites car, pour connaître l'étendue *temporelle*² de la protection, le juge a besoin de connaître la date de création. Il incombe donc à la personne revendiquant la qualité d'auteur de prouver de manière précise la date à laquelle l'œuvre a été créée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le juge étant contraint de retenir la date de commercialisation de la création à titre de date de divulgation, à défaut de toute autre preuve de la part du salarié sur ce point. Si le salarié avait pu prouver une date de création antérieure à la date de divulgation, alors son droit aurait pris effet avant le dépôt du dessin et modèle réalisé par la société postérieurement à cette divulgation, frappant ce titre de nullité.

Ainsi, même si la date de divulgation ne conditionne en rien l'existence de la protection³, cette date est, en l'espèce, le seul élément de fait auquel le juge peut se référer pour faire débiter

la protection, à défaut d'une date de création précise.

[Retour au sommaire](#)

Entre originalité et constat d'huissier, la Cour d'appel fait dans la dentelle

CA Paris, Pôle 5-1, 16 mars 2021, n° 19/09575, H&M/SAS Dentelle

Clara GRUDLER

Doctorante contractuelle - Université Paris I Panthéon-Sorbonne

L'originalité de motifs de dentelle peut découler de l'agencement particulier des motifs, même si chacune des caractéristiques de la combinaison appartient au fonds commun de la dentelle. Un procès-verbal de constat par huissier d'un achat effectué en cabinet d'avocat est valide, s'il peut être établi que celui-ci résulte de constatations personnelles de l'huissier.

La société Dentelle Sophie Halette, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles, détient des droits d'auteur sur deux motifs de dentelle. En 2016, elle constate que la société H&M propose à la vente, tant en boutiques que sur son site internet, plusieurs vêtements confectionnés dans une dentelle qu'elle estime reproduite à partir des caractéristiques essentielles de ses dentelles. Estimant que ces actes portent atteinte à ses droits d'auteur sur les motifs de dentelle, la société Dentelle Sophie Halette fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la société H&M, puis assigne cette dernière en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Le Tribunal de grande instance de Paris fait droit à cette requête, et caractérise les

¹ Cet élément relevant davantage du principe de non-protection des idées, cf. H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, Dalloz, 3^e éd., 1978, p. 22.

² Nous soulignons.

³ CPI, art. L.111-2 ; C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, LexisNexis, 6^e éd., 2020, n°117 et s.

agissements contrefaisants d'H&M. Cette dernière ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Paris est amenée à apprécier l'originalité des dessins en cause, ainsi que la validité du procès-verbal de constat d'huissier pour un achat réalisé en cabinet d'avocat.

La Cour d'appel rappelle que l'originalité d'une œuvre s'apprécie globalement. Une combinaison d'éléments peut, néanmoins, par un agencement particulier conférant une physionomie propre à la composition, démontrer un effort créatif et un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En l'espèce, la Cour relève qu'il est indifférent que l'ensemble des éléments composant les motifs floraux en cause puisse être individuellement retrouvé dans le fonds commun de la dentelle. L'originalité des dessins litigieux est retenue du fait de l'arbitraire manifesté dans la combinaison des motifs.

La Cour a également confirmé la validité du constat effectué par l'huissier de justice d'un achat effectué en cabinet d'avocat. Il résulte d'un faisceau d'éléments (présentation d'un courriel de confirmation de la commande, présentation d'un colis hermétiquement clos ouvert par l'huissier...) que les constatations du procès-verbal ont été effectuées par l'huissier lui-même, même si celui-ci n'a pas assisté à la commande en ligne des produits ni à la réception du colis. Le fait que l'achat ait été réalisé en cabinet d'avocat n'a pas été dissimulé, ce qui empêche de caractériser une quelconque déloyauté de la preuve. Il n'y a pas davantage d'atteinte aux droits de la défense, puisque le procès-verbal d'ouverture de colis et les documents attestant de l'achat des produits litigieux ont été soumis aux débats.

Brèves

CA Paris, Pôle 5-2, 26 février 2021, RG n°19/15130, Cymbeline

Une personne morale ne peut bénéficier de la présomption de titularité de droits d'auteur que

le Code de la propriété intellectuelle prévoit au profit de la personne physique sous le nom de laquelle l'œuvre est divulguée. La Cour rappelle également que la présomption prétorienne de titularité des droits au profit de la personne morale qui a exploité l'œuvre sans équivoque ne peut être opposée qu'au tiers contrefacteur et non au salarié revendiquant la qualité d'auteur de l'œuvre.

Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société défenderesse, son ancienne salariée était encore actionnaire de la société à la date de création des cinq modèles de robes de mariée en cause ; or celle-ci s'était engagée, en vertu d'un pacte d'actionnaires, à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur des créations nécessaires ou utiles à l'activité de cette société, à les céder et à les protéger au nom de la société. La Cour rejette donc toute atteinte aux droits patrimoniaux de la créatrice et ne l'indemnise qu'au titre du droit moral, la société ayant commercialisé les robes sans citer son nom.

CA Paris, Pôle 5-2, 26 février 2021, RG n°18/02039, INA c/ Ayant-droits de Sylvie Joby

La mention erronée, aux côtés de l'auteur réelle d'un sketch humoristique, de son frère et de sa sœur en qualité de coauteurs de celle-ci ne peut être considérée comme attentatoire à son droit moral d'auteur, s'agissant de personnes avec lesquelles elle composait ses textes et/ou dont elle interprétait les textes, unies à l'auteur dans une même communauté d'esprit et d'inspiration artistique.

Les ayant-droits de l'artiste ayant également agi sur le fondement du droit moral issu du droit voisin de l'artiste-interprète, la Cour affirme que « l'utilisation de courts extraits des sketches n'est pas, en soi, attentatoire au respect de l'interprétation ».

Il apparaît en effet que le choix de présenter de nombreux sketches par extraits a pour but de mettre en valeur la richesse du répertoire de l'artiste et s'inscrit dans l'objet d'une émission hommage qui est de mettre en lumière toutes les facettes de son talent (imitation, improvisation etc.). La Cour, rappelant que le droit moral ne doit être exercé par les héritiers que « dans le

sillon de la volonté de l'artiste-interprète » telle que révélée et exprimée de son vivant, souligne de surcroît que l'humoriste avait autorisé, par le passé, la diffusion de ses sketches par courts extraits.

CA Rennes, 2 mars 2021, RG n°19/01348, Cité d'agglomération de Caen la Mer

Le droit moral de l'architecte sur l'œuvre que constitue le bâtiment qu'il a construit implique le droit au respect de son œuvre contre les altérations qui ne seraient pas rendues nécessaires par le caractère utilitaire du bâtiment. La communauté d'agglomération de Caen la Mer n'ayant, en l'espèce, pas justifié de besoins nouveaux ou d'un motif quelconque impliquant de repeindre certains éléments du bâtiment en une couleur différente de la couleur d'origine, l'atteinte au droit moral de l'auteur est ainsi caractérisée.

Contestant en cela l'analyse retenue par le Tribunal de grande instance, la Cour d'appel de Rennes considère que l'altération de l'œuvre, même limitée, peut constituer une atteinte au droit moral dès lors qu'elle est perceptible.

CA Aix-En-Provence, 4 mars 2021, RG n°19/04072, Gussebo

Une police d'écriture, dès lors qu'elle est revêtue d'originalité, peut être protégée par le droit d'auteur. Dans un procès en contrefaçon, il appartient cependant au demandeur de démontrer l'antériorité de son droit. En l'espèce, il n'est pas parvenu à établir qu'il avait divulgué la police d'écriture dont il revendiquait la propriété (Nova) avant la publication, par le parc américain Disney, d'un logotype utilisant une police proche (Space age).

Concernant la concurrence déloyale et parasitaire, la Cour considère que, la police Space age n'étant pas contrefaisante de la police Nova, la participation à la diffusion de cette police ne saurait en elle-même constituer une faute, d'autant que la police Nova n'a jamais été diffusée au public en tant que telle et n'a jamais fait l'objet de commercialisation.

Réponse ministérielle à la question orale n°1341, relative à la propriété intellectuelle d'une œuvre

Le gouvernement a fait part de son intention de faire modifier le code de la propriété intellectuelle, « afin que les auteurs ne soient tenus d'établir l'originalité de leurs œuvres que dans les cas où la protection par le droit d'auteur apparaîtrait réellement contestable et serait sérieusement mise en doute par le défendeur ».

Cette prise de position intervient à la suite d'un rapport du CSPLA, qui, d'une part, préconise d'inscrire dans la loi le critère prétorien de l'originalité et, d'autre part, alerte sur les difficultés rencontrées par certains auteurs dans les procès en contrefaçon lorsqu'il s'agit de démontrer l'originalité de plusieurs dizaines voire centaines d'œuvres, notamment dans le cas de la photographie.

[Retour au sommaire](#)

Droit des marques et autres signes distinctifs

Parasitisme : retour aux sources au goût chocolaté

Cass. com. 3 mars 2021, n° 18-22.804, F-D, Cassation partielle.

Anna LAWRYNOWICZ-DREWEK
Doctorante contractuelle
CEIPI, Université de Strasbourg

La reprise des éléments de présentation caractéristiques de produits notoires lors d'un salon international peut caractériser une faute constitutive de parasitisme ; ceci, indépendamment de l'absence de commercialisation des marchandises en cause ou de l'offre d'une telle commercialisation.

En l'espèce, lors d'un salon international de l'agroalimentaire, la société Ferrero constate que la société Solen présente des produits chocolatiers qu'elle considère comme similaires à ses produits « Kinder Bueno » et « Duplo ». Elle mandate un enquêteur afin qu'il obtienne et qu'il lui remette un catalogue des produits litigieux, puis obtient du juge d'opérer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Solen. La société Ferrero, titulaire de diverses marques, tant de l'Union européenne qu'internationales, portant sur les produits chocolatiers relevant de la classe 30, agit en justice en arguant des faits de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire.

D'une part, s'agissant de la contrefaçon des marques, les juges d'appel¹ déboutent la demanderesse en raison de l'absence de démonstration du risque de confusion entre les barres chocolatées en cause. En effet, la demanderesse arguait vainement de l'insuffisance de justification par les juges du fond du risque de confusion et de la mauvaise

appréciation du degré de similitude entre les signes. En outre, elle souhaitait se prévaloir de la renommée de ses marques. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision d'appel en approuvant ainsi l'examen opéré par les juges. D'autre part, la Haute juridiction approuve la démarche de la Cour d'appel concernant les emballages litigieux qui consistait, dans un premier temps, à comparer la représentation des barres chocolatées avec les signes enregistrés, et, dans un second temps, à analyser les emballages dans leur intégralité. Cette démarche conduit la Cour d'appel à juger que la mise en évidence de la dénomination des noms des barres chocolatées litigieuses - « Nutymax » et « GoFresh »-, évitait tout risque de confusion avec les produits commercialisés par la société Ferrero.

Mais c'est sur le fondement du parasitisme que l'arrêt est censuré par la Cour de cassation. En effet, afin de débouter la demanderesse du chef de concurrence parasitaire, les juges d'appel s'étaient fondés sur l'absence de perturbation des réseaux de distribution et sur l'absence de commercialisation ou d'offre de commercialisation des produits litigieux par la défenderesse. Cependant, la démonstration de ces éléments n'est pas nécessairement requise pour qualifier le parasitisme. Comme le précise la Haute juridiction, la présentation et la distribution lors d'un salon international d'un catalogue présentant les produits litigieux suffisent à caractériser une faute, dès lors que les marchandises en cause dans ce catalogue reprennent les éléments de présentation caractéristiques de produits notoires.

Par la décision commentée, la Cour de cassation rappelle le fondement de l'action en parasitisme²

¹ CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 8 juin 2018, n° 17/08743 ; TGI Paris, 3^e ch., 4^e sect., 9 février 2017, n° 15/01783.

² Art. 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

et tend à apporter davantage de clarté sur les conditions d'exercice de cette action. Ainsi, le simple fait pour un opérateur économique de présenter des produits litigieux sur le stand d'un salon est susceptible de constituer un acte de parasitisme, si une telle présentation lui permet de se placer indûment dans le sillage d'un autre opérateur économique auprès des personnes présentes dans ce salon. Le fait de parasitisme n'est donc pas subordonné à la démonstration de la commercialisation effective des marchandises. Il reste que l'absence de commercialisation aura une influence sur une éventuelle évaluation du préjudice subi.

[Retour au sommaire](#)

Brèves

CA Riom, 3 mars 2021, RG n°19/01005, Eurolam
S'agissant d'un nom générique et descriptif pour cette activité, une société fabricant des ustensiles de cuisine hôteliers ne peut valablement se prévaloir de la protection de son nom de domaine <procouteaux.com> et du nom commercial « PRO COUTEAUX » contre le titulaire du nom de domaine <procouteaux.fr>.

CA Paris, Pôle 5-1, 16 mars 2021, RG n°20/12991, Bavaria

Encourt la nullité pour déceptivité et pour atteinte à l'IGP « *Bayerisches Bier* » la marque contenant le signe « BAVARIA », que le public français, bien que non-latiniste, associera au Land de Bavière en Allemagne. Le consommateur moyen sera en effet amené à supposer, à tort, que le produit concerné vient de Bavière ou qu'il est produit en utilisant les méthodes de brassage bavaroises et qu'il possède les caractéristiques requises pour bénéficier de l'IGP « *Bayerisches Bier* ».

Interrogée sur ce sujet par le titulaire de la marque annulée, la Cour d'appel de Paris rappelle la solution rendue par la Cour de Justice

de l'Union européenne dans l'affaire *Bavaria Italia*¹ : la mention, dans le règlement l'instituant, que la marque « BAVARIA » ne fait pas obstacle à l'enregistrement de l'IGP « *Bayerisches Bier* » ne signifie pas réciproquement que l'usage du signe « BAVARIA » ne portera pas atteinte à l'IGP.

CA Bordeaux, 18 mars 2021, RG n°18/03457, Lidl

Se rend coupable de la pratique dite de la « marque d'appel », et donc de contrefaçon, le distributeur annonçant à la vente des produits d'une marque alors qu'il n'en détient pas en stock ou qu'il en détient un nombre d'exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d'attirer cette dernière et lui proposer des produits d'une autre marque. En l'espèce, le distributeur avait fait figurer sur son catalogue des exemplaires de bouteilles de vin dont l'achat n'avait pu être finalisé et n'avait pas fait parvenir à temps dans tous ses magasins l'*erratum* corrigeant cette mention erronée.

OMPI, 11 février 2021, D2020-2836, <sanofi.sucks>

Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a ordonné le transfert, à l'entreprise éponyme et titulaire de la marque renommée SANOFI, du nom de domaine <sanofi.sucks>.

Présenté par son titulaire comme hébergeant une plateforme de critiques de la société pharmaceutique Sanofi, et comme étant donc protégé par la liberté d'expression (« *Sanofi sucks* » signifiant « Sanofi, ça craint » en langue anglaise), le nom de domaine incriminé a au contraire été analysé par l'OMPI comme une forme de *cybersquatting*.

L'OMPI retient, en premier lieu, que l'extension (ici « .sucks ») ne peut être prise en compte lorsqu'il s'agit d'analyser le caractère contrefaisant d'un nom de domaine, ce qui signifie, en l'espèce, que le nom de domaine était parfaitement identique à la marque antérieure (SANOFI). L'OMPI relève, en second lieu, que le titulaire avait mis en vente ce nom de domaine et n'avait publié aucune critique de Sanofi sur

¹ CJCE, 2 juillet 2009, *Bavaria NV et Bavaria Italia Srl c/ Bayerischer Brauerbund*, Aff. C-343/07.

son site, ce qui tend à démontrer que son intention réelle était de faire du profit et non d'exercer sa liberté d'expression.

USCA, 4th circuit, 25 mars 2021, No. 20-1016, France.com vs French Republic

L'État français a obtenu, devant la justice américaine, une nouvelle victoire dans l'affaire l'opposant à l'ancien propriétaire du nom de domaine <France.com>. Après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris attribuant à l'État français la titularité de ce nom de domaine, l'ancien titulaire avait formulé des demandes en *cybersquatting* et atteinte aux droits de marque devant les tribunaux américains.

La Cour d'appel des États-Unis pour le quatrième circuit a refusé d'accueillir ces demandes, considérant que l'État français ne s'était pas engagé, en l'espèce, dans une activité commerciale de nature à écarter l'immunité de juridiction dont bénéficie la République française en tant qu'État souverain.

Réponse ministérielle aux questions écrites n°37547, 37087, 36690, 37305, 36242 et 36090 relatives aux relations entre les indications géographiques artisanales et industrielles et l'Acte de Genève

Sollicité sur cette question par plusieurs parlementaires, le ministre de l'Économie, des finances et de la relance a eu l'occasion d'affirmer que l'adhésion de la France à l'acte de Genève en janvier 2021 ne permet pas d'enregistrer les indications industrielles et artisanales françaises auprès de l'OMPI par le biais du système de Lisbonne tant qu'une législation européenne en matière d'indications géographiques non agricoles n'aura pas été adoptée.

Le ministre rappelle à cet effet que, l'Union européenne ayant compétence exclusive en matière d'indications géographiques¹, l'absence de législation européenne sur les IG non-agricoles ne permet pas pour autant à la France d'édicter ses propres normes.

[Retour au sommaire](#)

¹ CJUE, Grde ch., 25 octobre 2017, affaire C 389/15.

Droit des brevets et autres créations techniques

Les conséquences de l'annulation de la revendication principale sur la validité des revendications dépendantes

Cass. com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-17.063

Jean-Baptiste SCHERRER

Doctorant – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
en co-tutelle avec l'Université de Fribourg-en-Brisgau

Une revendication peut survivre à l'annulation d'une autre revendication dont elle dépend. L'apport de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ici étudié se situe dans un débat doctrinal sur le dépôt et la délivrance d'un brevet d'invention.

La condition d'activité inventive peut-elle n'être remplie que partiellement ? Une réponse affirmative ne conduirait-elle pas à reconnaître à la fois la validité et l'invalidité d'un brevet ? L'absurdité de la question disparaît dès lors qu'il est admis qu'une revendication peut être décomposée en plusieurs revendications. Suivant la théorie de l'unicité du brevet, chaque revendication doit faire l'objet d'un dépôt propre. Or, dans la mesure où chaque revendication dérive d'un même concept inventif, la possibilité de les regrouper au sein d'un même brevet est aujourd'hui une chose admise. Ainsi, il faut reformuler le problème et se demander si les revendications au sein d'un même brevet doivent nécessairement suivre le même destin.

En décrivant l'annulation de la revendication principale comme la coupe d'un tronc, on comprend que les revendications dépendantes, les branches de l'arbre, ne peuvent que l'accompagner dans sa chute. Cette métaphore permet de saisir la position de la Cour d'appel de Paris qui juge le 16 février 2018 que le brevet litigieux est nul dans son ensemble en raison de

l'absence d'activité inventive de la revendication principale.

Les parties lésées se pourvoient en cassation et critiquent la décision de la Cour d'appel en ce qu'elle s'est contentée de déduire de la seule annulation de la revendication principale celle des revendications dépendantes. Plusieurs arguments, comme l'application de l'adage classique *accessorium sequitur principale*, viennent soutenir la position de la Cour. De plus, selon une jurisprudence établie, il suffit au juge de reconnaître l'existence de l'activité inventive à la revendication principale pour l'admettre également aux revendications dépendantes.

L'arrêt du 27 janvier 2021 rendu par la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d'appel : « Si la validité d'une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive ou défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes. Il en résulte que toute revendication valable, fût-elle dépendante, est susceptible de faire l'objet d'une contrefaçon prohibée ». Ainsi, si l'appréciation *in concreto* conduit à reconnaître cette condition remplie, il est alors loisible aux titulaires du brevet amputé de la ou des revendications annulées de poursuivre le contrefacteur.

La solution de la Cour de cassation conduit à ce que l'appréciation de la condition d'activité inventive soit faite de manière isolée. Il paraît raisonnable d'admettre que l'inventivité d'un brevet puisse se trouver dans une revendication qui se rattache à une revendication n'étant ni inventive, ni nouvelle. Pourtant, il est à noter que l'Office européen des brevets (OEB) admet une solution différente. Une explication peut provenir du fait qu'apprécier une revendication

dépendante de façon autonome conduit à la transformer en revendication indépendante. Il faut alors lire la revendication autrefois dépendante comme l'intersection des critères de la revendication principale invalidée et des critères additionnels de la revendication autrefois dépendante.

En quelque sorte, le juge est amené à corriger le contenu du texte déposé, ce que l'OEB se refuse à faire.

Brèves

Cass. com., 17 mars 2021, n° 17-28.221, Décathlon

La possibilité de fonder le montant de l'indemnisation sur les redevances qu'aurait dû payer le contrefacteur de brevet est une alternative au principe consistant à calculer ce montant en fonction des conséquences économiques négatives de la contrefaçon (manque à gagner, pertes subies par la partie lésée, bénéfices réalisés par le contrefacteur, préjudice moral causé au titulaire des droits) qui ne s'ouvre au juge que sur demande de la partie lésée.

Le juge qui n'a pas été saisi d'une demande de redevances majorées ne peut ainsi se fonder sur ce mode de calcul pour décider du montant de l'indemnisation de la partie lésée.

OEB, Chambre 3.3.02, 4 février 2021, Aff. T2320/16 et OEB, Chambre 3.5.02, 12 mars 2021, Aff. T1807/15

Cf. [Procédure](#).

OEB : publication du Patent Index 2020

L'Office européen des brevets a publié son étude statistique annuelle sur les dépôts de brevets en 2020. Alors que bon nombre de pays européens ont enregistré une baisse du nombre de leurs dépôts en 2020, la France renoue au contraire avec la croissance en ce domaine après deux ans de baisse.

[Texte de l'étude](#)

[Retour au sommaire](#)

Procédure

Exemple du rare succès d'une demande reconventionnelle pour procédure abusive

CA Paris, Pôle 5-1, 16 mars 2021, RG n° 19/07051, SIMIZY c/ JAS HENNESSY & CO

Anas FOURKA

Doctorant contractuel - Université de Poitiers

Est abusive l'action portée devant la juridiction française, manifestement incompétente pour connaître de la demande en annulation de marques européennes et internationales ne désignant pas la France, par un demandeur agissant en « riposte » aux actions en contrefaçon engagées contre lui par le défendeur devant d'autres juridictions. L'appel interjeté est également abusif et ouvre droit à des dommages et intérêts distincts de ceux réparant le préjudice résultant de l'action abusive en première instance.

Une société exerçant une activité d'achat et de vente de vins, alcools et spiritueux a attiré en justice une société du même secteur appartenant à un groupe (la Maison Hennessy) détenant un portefeuille de plusieurs dizaines de marques françaises, de l'Union européenne et internationales.

Déjà condamnée par le passé en France et aux Pays-Bas pour avoir contrefait les marques de la défenderesse, la requérante demande en l'espèce au Tribunal de grande instance de Paris d'ordonner la radiation de l'ensemble du portefeuille des marques de la défenderesse incorporant le nom Hennessy pour contravention à l'ordre public sanitaire français. Dans un jugement du 14 mars 2019¹, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la

demande de radiation des marques de l'Union européenne et internationales ne désignant pas la France, déclare irrecevable la demanderesse dans son action en nullité des marques françaises faute d'intérêt à agir et la condamne à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demanderesse interjette appel de ce jugement, mais la Cour d'appel de Paris le confirme en toutes ses dispositions, y ajoutant notamment la condamnation de l'appelante à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

Si le droit d'ester en justice constitue un droit fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné par une amende civile et par l'allocation de dommages et intérêts en première instance, en appel ou en cassation². En l'espèce, deux circonstances principales ont conduit le Tribunal à conclure au caractère abusif de l'action en première instance. D'une part, la volonté de la demanderesse de contourner la manifeste incompétence du juge français pour annuler, à titre principal, des marques européennes et internationales ne désignant pas la France. D'autre part, la position adoptée par la demanderesse, reconnaissant avoir agi en « riposte » aux actions en contrefaçon engagées par la défenderesse devant d'autres juridictions. L'intention de nuire³ est ainsi caractérisée, causant à la défenderesse un préjudice distinct de celui résultant de la seule nécessité d'assurer sa défense en justice.

L'appel diligenté et maintenu par l'appelante a aussi été jugé abusif par la Cour d'appel de Paris,

¹ TGI Paris, 3 ch., 4 sec., 14 mars 2019, RG n° 17/04990.

² Art. 32-1, 559 et 628 du Code de procédure civile.

³ L'intention de nuire fait partie de certaines notions qu'exigent les juridictions pour caractériser l'abus du droit d'agir en justice, comme la légèreté blâmable, l'intention maligne ou malicieuse, l'erreur grossière, équipollente au dol, la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec (TGI Paris, 3^{ème} ch., 5

mars 2015, RG n° 13/13092 ; TGI Paris, 3^{ème} ch., 25 févr. 2016, RG n° 14/04476 ; CA Paris, 26 mars 2008, RG n° 06/16510 ; CA Versailles, 10 nov. 2009, RG n° 08/01300 ; CA Paris, 30 janv. 2013, RG n° 11/0526 ; CA Paris, 29 mars 2016, RG n° 2014/23575 ; CA Paris, 24 oct. 2017, RG n° 16-07087 ; CA Montpellier, 28 mai 2019, RG n° 16/05814 ; Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-12.839).

car les demandes formulées sont identiques à celles présentées en première instance¹, d'autant plus que l'appelante agit toujours « en riposte » aux actions en contrefaçon engagées par l'intimée, caractérisant ainsi son intention de lui nuire et de continuer à remettre en cause la validité de l'ensemble de son portefeuille de marques alors qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juillet 2020 a intégralement rejeté son action, fondée sur les mêmes motifs et intentée contre une société appartenant au même groupe que l'intimée.

Brèves

OEB, Chambre 3.3.02, 4 février 2021, Aff. T2320/16 et OEB, Chambre 3.5.02, 12 mars 2021, Aff. T1807/15

La Chambre 3.3.02 de l'OEB estime que l'usage de la visioconférence pour les procédures orales est conforme à l'article 116 de la Convention dite « de Munich » sur le brevet européen (CBE).

La Chambre relève en effet que cet article n'exclut pas explicitement la visioconférence et que ce mode de fonctionnement permet aux participants de se voir et aux juges de les interrompre pour leur poser des questions.

À l'inverse, la Chambre 3.5.02 a eu l'occasion de retenir, le 12 mars dernier, une interprétation littérale de l'article 116, au motif que les visioconférences, qui n'existaient pas à l'époque de la rédaction de la CBE, n'ont pas été évoquées lors des modifications récentes de la Convention.

Cette seconde affaire fait d'ores et déjà l'objet d'un recours qui amènera la Grande Chambre de l'OEB à se prononcer sur la question (affaire G1/21).

CA Paris, Pôle 5-2, 12 février 2021, n° 19/07660, Emilio Pucci c/ SARL H&M France

Cf. [Droit d'auteur et droits voisins](#).

CA Paris, Pôle 5-1, 16 mars 2021, n° 19/09575, H&M/ SAS Dentelle

Un procès-verbal de constat par huissier d'un achat effectué en cabinet d'avocat est valide, s'il peut être établi que cette circonstance n'a pas été dissimulée et que le procès-verbal résulte de constatations personnelles de l'huissier.

[Retour au sommaire](#)

¹ Alors que la Cour d'appel de Montpellier avait rappelé le principe qu'il ne constitue pas un entêtement coupable le fait de contester à nouveau en appel avec les mêmes arguments le jugement sur le fond ayant rejeté la requête, le double degré de

juridiction caractérise une voie de recours ordinaire permettant de soumettre à la cour le droit de critique de la décision déférée, CA Montpellier, 28 mai 2019, RG n° 16/05814.

Informations institutionnelles

Décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la loi PACTE

Un décret publié au Journal Officiel le 21 mars dernier vient préciser et décrire le fonctionnement du Guichet unique pour les formalités d'entreprises, dont la responsabilité est confiée à l'Institut National de Propriété Industrielle.

Réponse ministérielle à la question écrite n°33564, relative à l'éligibilité des investissements immatériels aux aides du plan France relance

Sont éligibles aux aides du plan « France relance »¹ les actifs immatériels comme les licences et les brevets, ainsi que le financement d'immobilisations incorporelles (logiciels, brevets, licences...), et les dépenses de prestations de conseil associées, si elles sont liées au développement industriel. En revanche, l'acquisition d'une marque ou d'un label en particulier ne peut être éligible que si elle s'inscrit dans une démarche industrielle forte.

[Retour au sommaire](#)

¹ Le plan « France relance » a été institué en septembre dernier par le gouvernement pour soutenir le monde industriel affecté par la crise du Covid-19.

Parutions récentes

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle depuis avril 2020. N'hésitez pas à nous signaler toute éventuelle omission : irpi@u-paris2.fr.

- M. DHENNE, B. WARUSFEL, *Le droit de l'ingénierie inverse*, L'Harmattan, 2021.
- R. DARNTON, *Éditer et pirater - Le commerce des livres en France et en Europe au seuil de la Révolution* (histoire du droit), Gallimard, 2021.
- B. BLANCHETON, *Vers le haut de gamme made in France*, IGPDE, 1re édition, 2021.
- D. FOREST, *Le droit au défi du numérique, Libertés et propriété à l'ère d'internet*, L'Harmattan, 2021.
- S. WATELET, *La fiscalité du droit d'auteur et des droits voisins*, Anthémis, 1re édition, 2021.
- Z. DAI, *La refonte du système juridique de l'invention du salarié en Chine*, Presses Universitaires de Marseille – PUAM, 2021.
- E-A. CAPRIOLI, P. CANTERO, I. CHOUKRI, P. AGOSTI, *L'identité numérique dans le droit et la pratique*, Revue Banque, 2021.
- G. GUGLIELMI, *Les mutations de la liberté d'expression en droit français et étranger*, Éditions Panthéon-Assas, 2021.
- G. ABATE, *La fiscalité de l'innovation*, LGDJ, 2021.
- N. BINCTIN, X. PRES, *Directives 2019/789 et 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, Commentaire article par article*, Bruylant, 2021.
- J. DE WERRA (coll.), *Propriété intellectuelle à l'ère du Big Data et de la Blockchain*, Éditions Jacques de Werra, Université de Genève, 2021.

Calendrier de la CJUE

20/04

Plaidoirie T-196/20 Chanel / EUIPO - Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

21/04

Plaidoirie T-488/20 Guerlain / EUIPO

Arrêt T-555/19 Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI)

Arrêt T-663/19 Hasbro / EUIPO - Kreativni Dogadaji (MONOPOLY)

Arrêt T-44/20 Chanel / EUIPO - Huawei Technologies

Arrêt T-282/20 Apologistics / EUIPO - Kerckhoff (APO)

Arrêt T-323/20 Hell Energy Magyarország / EUIPO (HELL)

Arrêt T-326/20 Propriété intellectuelle Bibita Group / EUIPO – Benkomers

Arrêt T-345/20 Robert Klingel / EUIPO (MEN+)

Arrêt T-382/20 Lee / EUIPO

Plaidoirie T-193/20 Eternit / EUIPO - Eternit Österreich (Panneaux)

Conclusions C-186/18 José Cánovas Pardo

22/04

Conclusions C-401/19 Pologne / Parlement et Conseil

Plaidoirie T-305/20 Telefónica Germany / EUIPO - Google (LOOP)

26/04

Plaidoirie T-12/20 Schneider / EUIPO - Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria.)

27/04

Plaidoirie T-274/20 MHCS / EUIPO - Lidl Stiftung (Nuance de couleur orange)

28/04

Arrêt T-584/17 RENV Primart / EUIPO - Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

Arrêt T-509/19 Asolo / EUIPO - Red Bull (FLÜGEL)

Arrêt T-615/19 Point Tec Products / EUIPO - Longines, Francillon

Arrêt T-644/19 Linde Material Handling / EUIPO - Verti Aseguradora (VertiLight)

Arrêt T-191/20 FCA Italy / EUIPO - Bettag (Pandem)

Arrêt T-284/20 Klaus Berthold / EUIPO - Thomann (HB Harley Benton)

Arrêt T-310/20 Comercializadora Eloro / EUIPO - Zumex Group (JUMEX)

Arrêt T-348/20 Freistaat Bayern / EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER)

Plaidoirie T-520/19 Heitec / EUIPO - Hetec Datensysteme (HEITEC)

29/04

Plaidoirie T-852/19 Albéa Services / EUIPO - dm-drogerie markt (ALBÉA)

04/05

Plaidoirie T-297/20 Fashioneast et AM.VI. / EUIPO - Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

05/05

Plaidoirie T-6/20 Dr. Spiller / EUIPO - Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)

Arrêt T-286/20 Capella / EUIPO - Cobi.bike (GOBI)

Arrêt T-442/20 Grangé et Van Strydonck / EUIPO - Nema (âme)

Plaidoirie Aff. jointes T-169/20 et T-173/20 Marina Yachting Brand Management Company et Henry Cotton's Brand Management Company / EUIPO - Industries Sportswear Company (MARINA YACHTING et Henry Cotton's)

06/05

Plaidoirie T-75/20 Abitron Germany / EUIPO - Hetric International (NOVA)

Plaidoirie T-65/20 Kneissl Holding / EUIPO - LS 9 (KNEISSL)

Agenda de la PI

Agenda de l'IRPI

Les Formations

Sauf mention spécifique, nos prochaines formations seront proposées en présence, au CFP (4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris). En cas d'impossibilité du fait du contexte sanitaire, elles seront dispensées en visio-conférence ou reportées.

Nous invitons les personnes qui préféreraient suivre nos formations à distance à nous contacter, la grande majorité de nos formations étant susceptibles d'être proposées simultanément en présence et en visioconférence.

3 et 4/05/2021 (9h30-18h) :

Musique : droit d'auteur et droits voisins,
Carole Guernelec ([lien](#))

10/05/2021 (9h30-18h) :

Réussir son contrat de recherche,
Pascaline Deschamps-Sboui ([lien](#))

**18/05/2021 (14h30-18h) et 19/05/2021 (9h-12h30)
à distance :**

Le logiciel et son environnement technique :
quelles protections et comment les coordonner ?,
David Lefranc ([lien](#))

1^{er}/06/2021 (9h30-18h) :

Comprendre et maîtriser la fiscalité
des marques et des noms de domaine,
Stéphanie Maury ([lien](#))

8/06/2021 (9h30-18h) :

Protection, valorisation et défense
de l'œuvre architecturale par la propriété intellectuelle,
Xavier Près ([lien](#))

15/06/2021 (9h30-18h) :

Les contrats *SaaS* (ou contrats *cloud*) : garantir la qualité
du service et sécuriser l'exploitation des données,
Marie-Hélène Tonnellier ([lien](#))

22/06/2021 (9h30-18h) :

Big data, propriété intellectuelle et données personnelles,
Vincent Varet ([lien](#))

29/06/2021 (9h30-18h) :

Gérer les créations de salariés,
Pierre Massot ([lien](#))

7/07/2021 (9h30-18h) :

La propriété intellectuelle dans les marchés publics
(formation intégrant la réforme des CCAG),
Malvina Mairesse ([lien](#))

14/09/2021 (9h30-18h) :

Comprendre et maîtriser la fiscalité
des droits d'auteur et droits voisins,
Laurence Boisseaux et Stéphanie Maury ([lien](#))

20/09/2021 (9h30-18h) :

Déposer et protéger sa marque,
en France et à l'étranger,
Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny ([lien](#))

27/09/2021 (9h30-18h) :

Exploiter sa marque, contrats et défense,
Christophe Pelèse et Pascale Tréfigny ([lien](#))

28/09/2021 (9h30-18h) :

Entreprises en difficulté et propriété intellectuelle
(formation intégrant les réformes 2021 du droit des
sûretés et des entreprises en difficulté),
Nicolas Binctin et Pascal Rubellin ([lien](#))

6/10/2021 (9h30-18h) :

Publicité : droit d'auteur, droits voisins, droit à l'image,
Laurence Veyssière ([lien](#))

11 et 18/10/2021 (9h30-18h) :

Production audiovisuelle et droit d'auteur,
Benjamin Montels ([lien](#))

16/11/2021 (9h30-18h) :

Se protéger et se défendre sur internet
(noms de domaine, marques et droits sur les images),
Franck Caso ([lien](#))

23/11/2021 (9h30-18h) :

Évaluation des actifs intellectuels,
Nicolas Binctin et Henry Delcamp ([lien](#))

30/11/2021 (9h30-18h) :

Maîtriser le nouveau droit français et européen des
marques (formation intégrant la transposition de la
directive « Paquet Marques »),
Julien Canlorbe ([lien](#))

8 et 13/12/2021 (9h30-18h) :

Optimiser l'usage des logiciels libres et *open source*,
Benjamin Jean et Philippe Laurent ([lien](#))

[Bulletin d'inscription pour les formations en présence](#)
[Bulletin d'inscription pour les formations à distance](#)

Pour tout renseignement,
écrivez-nous (irpi@u-paris2.fr)

Les événements irpi à venir

Remise du Prix IRPI-APRAM
1^{er} juin 2021

Colloque de l'IRPI sur Le droit contractuel des auteurs et artistes-interprètes après la directive du 17 avril 2019
18 juin 2021
([Programme](#))

Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle (JJRPI)
11 octobre 2021
([Appel à candidatures](#))

La Revue **Pi**

Abonnement à la revue
Propriétés intellectuelles 2021
Bulletin disponible sur le [site de l'IRPI](#)

Agenda des manifestations et appels à contributions

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

Avril 2021

Lundi 26 avril (en ligne) :

How to patent your software?

Université du Luxembourg (Luxembourg)

[Informations détaillées](#)

Lundi 26 avril (en ligne) :

Conférence : Propriété intellectuelle et pop culture.

CEIPI

[Informations détaillées](#)

Lundi 26 et mardi 27 avril (en ligne) :

IP crime: a current threat to consumers and member states

EUIPO

[Informations détaillées](#)

Du lundi 26 avril au mercredi 5 mai (en ligne) :

Forum mondial de la Propriété Intellectuelle

[Informations détaillées](#)

Mai 2021

Mardi 5 mai (en ligne) :

Webinaire : Le régime juridique de la contrefaçon dans l'Accord de Bangui

CEIPI et Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI)

[Informations détaillées](#)

Lundi 10 mai (en ligne)

Webconférence : Les stratégies de propriété intellectuelle des entreprises

CEIPI et France brevets

[Informations détaillées](#)

Lundi 17 et mercredi 19 mai (en ligne):

Conférence : Examination Matters reloaded

Office européen des Brevets (OEB)

[Informations détaillées](#)

Jeudi 20 et vendredi 21 mai :

Colloque Droit et économie des signes distinctifs collectifs

CECOJI – Université de Poitiers

37 rue Gaston Briand, Segonzac (Charente)

[Informations détaillées](#)

Appels à contributions

27 avril : *Date limite de la période de contribution sur la révision de la législation générale de l'UE relative aux produits pharmaceutiques*

[Informations détaillées](#)

12 mai : *Date limite de la consultation sur le projet de règlement délégué UE « Boissons spiritueuses – définition et utilisation d'allusions à des dénominations de boissons spiritueuses »*

[Informations détaillées](#)