



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	Calendrier de la CJUE	12
Droit d'auteur et droits voisins	3	Agenda de la PI	13
Le téléchargement d'une œuvre de l'esprit sur un <i>cloud</i> peut être une copie privée au sens de la directive 2001/29/CE		Agenda de l'IRI	13
Andrée Glancia Madinda	3	Agenda des manifestations	15
Pas d'emprunt non-autorisé d'une reprise de Georges Brassens diffusée sur YouTube par ses interprètes, pour l'illustration musicale d'un reportage télévisé		Parutions récentes	17
Manon Dalloyau	4		
La restauration d'une fresque monumentale par son commanditaire : terminus Gare de Lyon			
Alice Cédolin	5		
Droit des marques et autres signes distinctifs.	6		
Des péripéties au pays des vignobles			
Clara Grudler	6		
Des limites à la protection offerte par la renommée d'une marque			
Clara Grudler	7		
Le « smiley » de McCAIN, dépourvu de caractère distinctif			
Manon Dalloyau	8		
L'exploitation effective du nom de domaine : une condition nécessaire pour faire obstacle à une action en contrefaçon			
Joachim Wathelet	8		
Procédure	10		
Éclairage sur la loi applicable aux demandes annexes d'une action en contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire			
Sanaa Besseghir, Selen Otlatici, Valentine Pavy	10		

Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Le téléchargement d'une œuvre de l'esprit sur un *cloud* peut être une copie privée au sens de la directive 2001/29/CE

Cour de Justice de l'Union Européenne, (2e ch.), 24 mars 2022, affaire C-433/20, Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH c/ Strato AG

Andrée Glancia Madinda

Doctorante- Université de Lorraine

Le téléchargement d'œuvres de l'esprit, à usage privé, à partir de la fourniture d'un service de stockage en nuage (*cloud*) justifie le paiement de la redevance des droits d'auteur au titre de la copie privée. Il n'est pas nécessaire de distinguer si le support d'enregistrement est la propriété du fournisseur ou de l'utilisateur.

En l'espèce, une société de gestion collective reprochait à un fournisseur de service de stockage en ligne de ne pas s'être acquitté du paiement d'une rémunération au titre « de supports d'enregistrement de toute nature ». Ce à quoi l'adversaire rétorquait qu'il s'était déjà acquitté de la redevance imposée au titre du droit d'auteur dans le pays tiers où les serveurs étaient logés et que ses clients s'en acquittaient, eux aussi, en ayant accès au service.

Le tribunal de commerce de Vienne, en Autriche, statuant sur le litige, a rejeté les demandes de la société de gestion collective en affirmant que le défendeur fournissait un « service de stockage en ligne » et non des « supports d'enregistrement ». Insatisfaite par ce jugement, la société demanderesse a interjeté appel devant le tribunal régional supérieur de Vienne. Ce dernier saisit la juridiction communautaire d'une question préjudicielle, en lui demandant de dire si l'expression « tout support » de l'article 5 §2 sous b) de la directive 2001/29/CE couvre le stockage de contenus

dans le cadre de l'informatique en nuage, ou *cloud*.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a répondu avec justesse que la notion de reproduction doit s'entendre largement et affirme : « la réalisation d'une copie de sauvegarde d'une œuvre dans un espace de stockage mis à la disposition d'un utilisateur dans le cadre d'un service informatique en nuage constitue une reproduction de cette œuvre, au sens de l'article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ». C'est la capacité d'enregistrement et de conservation, nonobstant la nature du support qui détermine s'il y a eu reproduction de l'œuvre de l'esprit.

Cette décision retient l'attention de par sa définition de l'expression de reproduction. En effet, l'idée de reproduction semble concerner, principalement, les supports matériels. Or, la lecture de la CJUE suggère qu'avec tout mode de stockage qui permet la copie, ou le téléversement d'une œuvre, met en cause un acte de reproduction. Une telle décision semble faire écho à la directive DAMUN de 2019¹ qui met en avant, entre autres, l'exception de fouille de textes et de données. Exception dont la mise en œuvre dépend du respect de l'exception de copie privée, du moins en partie. Ce positionnement au sujet de la reproduction est propice à l'antagonisme qui agite les détracteurs et les partisans de l'exception de fouille de textes et de données.

[Retour au sommaire](#)

¹ Dir. (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avr. 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les dir. 96/9/CE et 2001/29/CE, JOUE n° L130 du 17 mai 2019 p. 92 : Lexbase hebdo éd. Affaires, 11 juill. 2019, dossier spécial ; Propr. Intell. 2019, n° 72, pp. 33 et s., chron. par A.

Lucas, J-M Bruguière et C. Bernault; JCP G 2019, 26, 693, p.1236, obs. V.L. Benabou ; JCP E 2019, 27, étude, p. 1343, par E. Treppoz; RTDcom 2019, p. 648, note F. Pollaud-Dulian ; CCE oct. 2019, 10, Dossier spécial.

Pas d'emprunt non-autorisé d'une reprise de Georges Brassens diffusée sur YouTube par ses interprètes, pour l'illustration musicale d'un reportage télévisé

Cour d'appel de Paris, pôle 5-1, 22 février 2022, RG n°20/09961

Manon Dalloyau

Juriste Responsable des MÀJ de l'IRPI

La diffusion non-autorisée d'un extrait de 45 secondes de l'interprétation en concert d'un groupe de jazz manouche, provenant d'une captation partagée sur la plateforme YouTube, porte atteinte au droit patrimonial et au droit moral des artistes-interprètes.

Les membres d'un groupe de jazz manouche se produisant depuis plus de 20 ans sur scène, sont coadapteurs d'une reprise d'un titre de Georges Brassens, « Les copains d'abord ». Lors d'un concert, leur interprétation donne lieu à une captation coproduite et diffusée par les membres du groupe sur leur chaîne YouTube. Lors d'un reportage consacré à Georges Brassens dans le journal télévisé de 13h sur France 2, est diffusé un extrait sonore de 45 secondes de cette captation. N'ayant pas donné leur accord pour une telle diffusion, les membres du groupe assignent la société France Télévisions devant le tribunal judiciaire de Paris, qui les déboute de leur demande. Le groupe interjette appel de cette décision.

La société France Télévision tente de faire valoir l'irrecevabilité des demandes des appelants en ce qu'ils ne justifient pas de l'autorisation de mettre en ligne leur adaptation de l'œuvre de George Brassens. Selon elle, l'accord passé entre la SACEM et YouTube ne les dispensait pas d'une autorisation de la part des ayants-droit ; Dès lors, leurs agissements, illicites de ce fait, ne pouvait pas constituer le fondement de leur action. La cour d'appel de Paris formule à juste titre une fin de non-recevoir sur ce chef, l'accord entre la SACEM et YouTube englobait l'intégralité du répertoire de la société de gestion et permettait donc la reprise de cette chanson sur internet.

Sur l'atteinte présumée aux droits des artistes-interprètes et des producteurs de vidéogramme, les appelants soutiennent qu'ils sont bel et bien les artistes interprètes et coproducteurs de

l'enregistrement reproduit dans le reportage du journal télévisé. Un rapport d'expert ayant comparé l'extrait diffusé dans le reportage à l'enregistrement musical du groupe, atteste du fait que les deux pistes audios se correspondent et sont même strictement identiques. Ne faisant pas mention de leurs noms d'artistes interprètes et ayant coupé arbitrairement l'extrait, altérant substantiellement l'intégrité de leur interprétation, la matérialité des atteintes à leurs droits par la société France Télévision est établie, selon les appelants.

La cour ne suit pas l'intimée qui soutient, quant à elle, « qu'en l'absence de reprise dans le reportage télévisé incriminé d'images mêmes brèves de la captation audiovisuelle, la cour n'est pas en mesure à la seule écoute comparative de déterminer s'il d'agit d'un emprunt non autorisé ou bien d'une autre interprétation de jazz manouche de l'œuvre de Georges Brassens ». Elle s'appuie, pour ce faire, sur le rapport de l'expert amiable soutenant que les deux enregistrements musicaux en cause présentent « une même tonalité, même vitesse, même façon d'interpréter... » et que les « pistes audio extraites de ces vidéos sont parfaitement et rigoureusement superposables (...) et identiques ». La cour constate également que l'intimée ne donne aucun élément sur l'extrait de musique qu'elle a utilisé. Elle fait donc droit à la demande des artistes interprètes et retient l'atteinte aux droits moral des appelants en ce que l'extrait a été diffusé de façon tronquée et sans mention de leurs noms.

[Retour au sommaire](#)

La restauration d'une fresque monumentale par son commanditaire : terminus Gare de Lyon

Cour d'appel de Paris, pôle 5-2, 4 mars 2022, RG n° 20/13051

Alice Cédolin

Doctorante CIFRE – Université Paris-Panthéon-Assas – Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF)

Si le respect de l'intégrité de l'œuvre oblige celui qui l'a achetée, son propriétaire donc, à l'entretenir, ce dernier n'a pas l'obligation de recourir aux services de l'auteur initial ni de procéder aux travaux de restauration sous son contrôle. L'auteur peut toutefois obtenir réparation en cas d'atteinte à l'intégrité de son œuvre.

Au début du XXe siècle, des peintures représentant les villes desservies par la ligne de chemin de fer Paris-Menton ont été réalisées afin d'orner la salle des guichets de la Gare de Lyon à Paris. Dans les années 1980, un artiste plasticien et restaurateur a procédé à leur rénovation et à la création d'une fresque supplémentaire, répondant à un appel d'offres lancé par la SNCF.

Des années plus tard, dans le cadre de travaux d'aménagement de la Gare de Lyon, la SNCF entreprend de restaurer les différentes fresques, procédant ainsi à un nouvel appel d'offres. Estimant que la SNCF a commis une faute de par son inaction à préserver l'intégrité de l'œuvre et par son recours à des personnes tierces pour entreprendre les travaux de restauration, l'artiste initial assigne cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris en violation de son droit moral. Débouté de sa demande, il interjette appel du jugement.

L'appelant reproche à l'intimé de ne pas avoir fait appel à ses services pour évaluer les travaux à effectuer et de ne pas l'avoir associé à l'exécution du projet. Il fait valoir qu'il était le seul à pouvoir réaliser les travaux, à l'exclusion de tout tiers, en vertu de son droit moral attaché à sa qualité d'auteur de l'œuvre litigieuse.

Après avoir qualifié la fresque d'œuvre collective et déclaré qu'elle a été diffusée sous le nom de l'auteur, ce qui justifie que ce dernier invoque son droit moral, la cour se livre à l'appréciation de l'atteinte à ce droit et confirme la décision des premiers juges.

Les juges d'appel considèrent que l'intimé n'avait aucune obligation légale ni contractuelle de faire réaliser les travaux de restauration par l'auteur initial des œuvres. Le respect de l'œuvre, composante du droit moral dont est déduite l'obligation d'entretien par le propriétaire de l'œuvre, ne peut entraîner l'obligation pour celui-ci de la faire entretenir uniquement par l'auteur lui-même ou sous son contrôle. L'auteur pourra toutefois apporter la preuve que la rénovation dénature son œuvre, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Si le droit moral est imprescriptible, la cour rappelle que l'action fondée sur ce droit se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'auteur a connu ou aurait dû connaître l'existence de l'atteinte.

Cette décision, qui s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative à l'obligation de conservation des œuvres dites « monumentales », confirme la fonction curative du droit moral. Un auteur ne peut obtenir réparation au titre de son droit moral qu'après qu'une atteinte à l'intégrité de son œuvre ait été constatée par le juge. Le droit moral ne s'exerce pas *a priori* eu égard à un usage que l'auteur estime dénaturant, avant toute atteinte effective.

[Retour au sommaire](#)

Droit des marques et autres signes distinctifs.

Des péripéties au pays des vignobles

Cour de cassation, 16 février 2022, n° 19-20.562, Baron

Clara Grudler

Doctorante contractuelle - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

L'intérêt à agir en déchéance d'une marque pour non-exploitation dépend des classes pour lesquelles la marque du demandeur a été déposée. Par ailleurs, est recevable une demande en déchéance de marque formée pour la première fois en cause d'appel, après la cassation de deux arrêts d'appel successifs, lorsque l'annulation de la même marque a été sollicitée en première instance.

Plusieurs personnes physiques ont assigné un groupement et une société pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de la marque « Baron », celle-ci désignant certains produits et services des classes 31, 32, 33 et 40, et notamment des préparations alcooliques. Dans le cadre de deux premières procédures devant la cour d'appel de Paris, le groupement et la société ont formé par voie reconventionnelle des demandes en contrefaçon d'une marque française, et des demandes en annulation de la marque « Baron » à raison de sa déceptivité. La cour d'appel a rejeté ces deux séries de demandes.

Suite à la cassation des deux arrêts d'appel et au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel, le groupement et la société ont sollicité, pour la première fois, la déchéance de la marque « Baron » pour tous les produits pour lesquels cette dernière a été enregistrée, à l'exclusion de l'Armagnac. La seconde cour d'appel de renvoi a déclaré irrecevables les demandes en déchéance visant les classes 31, 32 et 40, ainsi que les produits de la classe 33 autres que l'Armagnac. Un pourvoi en cassation a ainsi été formé par le groupement et la société à l'encontre du troisième arrêt d'appel.

Par le présent arrêt, la Cour de cassation confirme partiellement la décision rendue par la cour d'appel de renvoi. S'agissant de la

recevabilité de la demande en déchéance des droits de marque visant les classes 31, 32 et 40, il est relevé que le groupement et la société ne justifient pas d'un intérêt à demander la déchéance des droits sur la marque « Baron » pour ces produits et services. En effet, la marque détenue par le groupement et la société désigne uniquement, pour la classe 33, des vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée en provenance de l'exploitation où ceux-ci ont leur siège social.

En revanche, la Cour de cassation juge recevable la demande en déchéance visant les produits de la classe 33, autres que l'Armagnac. Après avoir rappelé que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même en cas de fondement juridique différent, il a été relevé qu'une demande de déchéance des droits sur une marque tend aux mêmes fins qu'une demande d'annulation de cette marque. Or, le groupement et la société avaient bien sollicité, en première instance, l'annulation de la marque « Baron ». Ils étaient donc fondés à demander, dans le cadre de cette nouvelle procédure, la déchéance des droits pour non-exploitation de la marque litigieuse.

La Cour de cassation considère qu'il lui appartient de statuer au fond sur l'affaire en cause, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les pièces produites par la titulaire de la marque « Baron » ont permis d'établir l'usage sérieux de celle-ci pour le produit « Flocc de Gascogne ». Cependant, aucun usage sérieux de la marque « Baron » n'a pu être caractérisé pour les produits de la classe 33, autres que l'Armagnac et le Flocc de Gascogne. En conséquence, la Cour de cassation prononce la déchéance du droit de marque pour tous les produits enregistrés en classe 33, en-dehors de l'Armagnac et du Flocc de Gascogne.

[Retour au sommaire](#)

Des limites à la protection offerte par la renommée d'une marque

Cour d'appel de Paris, pôle 5-2, 11 février 2022, RG n° 21/05616, Sté Turlen Holding c/ INPI

Clara Grudler

Doctorante contractuelle - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Par cette décision, la cour d'appel de Paris a confirmé la jurisprudence selon laquelle la renommée d'une marque ne justifie pas la nullité de la marque contestée pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt, faute de lien établi par le public pertinent entre les produits et services visés par la marque contestée et la marque antérieure renommée.

La société Turlen Holding a formé une demande en nullité d'une marque verbale RICHARD MILLE, pour atteinte à ses droits antérieurs sur plusieurs marques verbales internationales « RICHARD MILLE » désignant l'Union européenne. Cette requête en nullité portait sur l'intégralité des produits et services visés au dépôt (classes 7, 12, 38, et 23) sur le double fondement d'une part de l'atteinte à la renommée de la marque et d'autre part d'un risque de confusion avec une de ses marques, enregistrée pour divers produits en classe 9..

L'INPI a partiellement rejeté cette demande, en reconnaissant la renommée d'une des marques de la demanderesse, tout en admettant la validité de la marque contestée pour certaines catégories de produits et services. L'INPI a précisé que l'intensité de la renommée de la marque antérieure, circonscrite aux produits d'horlogerie et instruments chronométriques, n'était pas d'une importance telle que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l'esprit du consommateur, eu égard aux différences existant entre les produits et services désignés par la marque contestée. La société Turlen Holding a interjeté appel de la décision rendue par l'INPI, en se prévalant de la portée très large de la renommée de sa marque antérieure.

La cour d'appel de Paris confirme la décision de l'INPI. À cette occasion, le juge se livre à une analyse des produits et services visés par la demande en nullité. S'agissant des services de

contrôle technique de véhicules automobiles, le fait qu'un lien soit admis avec tous les véhicules de la marque contestée ne suffisait pas à ce que ce dernier soit étendu à tous les services de relation avec des véhicules automobiles, pour lesquels aucun lien ne pouvant être établi entre les deux marques en cause. Concernant les services d'authentification d'œuvres d'art, les activités de sponsoring de la demanderesse visant des manifestations et des établissements culturels n'impliquent pas une extension de la renommée de la marque antérieure au secteur artistique au sens large.

Par la suite, le même raisonnement est étendu aux autres produits et services visés par la demande en nullité (soit les services d'architecture et de décoration intérieure ; les machines de cuisine électriques et couteaux électriques ; les tondeuses, centrifugeuses, machines à tricoter, repasseuses et lave-linge ; les instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, distributeurs automatiques, machines agricoles, bulldozers, broyeurs, et ascenseurs ; les audits en matière d'énergie ; les machines à coudre). La cour d'appel de Paris admet le bien-fondé du rejet partiel de la requête en nullité par l'INPI, au regard du défaut de lien entre la marque contestée et la marque antérieure renommée, défaut de lien établi par l'examen des publics respectifs des produits et services visés.

Ainsi la renommée d'une marque n'emporte pas obligatoirement protection pour tous les produits et services, notamment ceux pour lesquels un risque de confusion ne peut exister.

[Retour au sommaire](#)

Le « smiley » de McCAIN, dépourvu de caractère distinctif

Cour d'appel de Paris, pôle 5-2, 11 février 2022, RG n°21/05519

Manon Dalloyau

Juriste Responsable des MÀJ de l'IRPI

Le « smiley », ou sa traduction française « émoticône », figure très souvent utilisée sur le marché à des fins professionnelles, doit pouvoir rester à la disposition de tous. Il ne saurait faire l'objet d'une appropriation privative au profit d'une seule société, qui en tirerait un avantage injustifié et priverait les tiers de la possibilité d'en user.

Par décision rendue le 20 décembre 2020, le directeur de l'INPI a rejeté la demande d'enregistrement d'un signe figuratif composé d'un smiley déposé par la société Mac Cain Foods, notamment pour des produits dérivés de la pomme de terre. Cette dernière forme alors un recours en annulation de cette décision.

La société Mac Cain argue du fait que le signe en cause possède un caractère distinctif intrinsèque pour désigner les produits, caractère qu'il aurait acquis par un usage ancien, constant et intense. Le signe n'étant ni imposé par la nature du produit, ni par sa fonction, et correspondant simplement à une esthétique particulière, la requérante soutient que le signe retient l'attention du consommateur.

Le directeur général de l'INPI, quant à lui, expose que le smiley, véhiculant un message positif, fait l'objet d'un usage répandu dans le commerce. Il invoque à l'appui de sa décision l'utilisation de smileys sur des emballages de produits alimentaires ainsi qu'un article attestant de l'utilité promotionnelle et de la large diffusion dans le domaine alimentaire du smiley. En conséquence, le directeur général de l'INPI retient que le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement avisé, est habitué à rencontrer des smileys, signe qui ne sera donc pas appréhendé comme un indicateur de l'origine commerciale du produit. Il retient en

effet que le signe ne sera perçu que comme un « élément décoratif destiné à présenter favorablement le produit ». Dès lors que le signe en cause véhicule un message selon lequel les produits concernés présenteraient des caractéristiques positives, et ce de manière à susciter une opinion favorable chez le consommateur quant aux propriétés desdits produits, le signe ne peut satisfaire à la lettre de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle relatif au caractère distinctif de la marque.

La requérante produit un sondage qui tend à démontrer que le signe litigieux a acquis un caractère distinctif par l'usage avant son dépôt. Selon la cour, la valeur probante d'une telle étude, postérieure au dépôt de plus d'un an, et faisant appel à la mémoire des personnes interrogées pour savoir si, antérieurement au dépôt, elles connaissaient le signe en cause comme indicateur d'une origine commerciale déterminée, ne peut qu'être mise en doute¹.

Ainsi la cour d'appel estime bien fondé le rejet de la demande de la société Mac Cain. La cour ne retient pas en outre l'exception de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage et le recours de la société Mac Cain est rejeté.

[Retour au sommaire](#)

L'exploitation effective du nom de domaine : une condition nécessaire pour faire obstacle à une action en contrefaçon

Cour d'appel de Bordeaux, 7 mars 2022, RG n°21/04492

Joachim Wathelet

Maître de conférences - Aix-Marseille Université

Lorsque survient un conflit entre un nom de domaine et une marque ultérieurement déposée, l'antériorité du nom de domaine ne s'apprécie pas eu égard à la date de sa réservation, mais en tenant compte de son exploitation effective. C'est ce que rappelle l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 mars 2022.

¹ Le sondage en l'espèce était postérieur au dépôt de plus d'un an ; en outre, l'étude réalisée par Mac Cain faisait « appel à la mémoire des personnes interrogées pour savoir si antérieurement au dépôt, elles

connaissaient le signe en cause comme indicateur d'origine commerciale déterminée »

En l'espèce, un agent immobilier, titulaire de la marque « Agence Favory Immobilier », reproche à sa sœur et son compagnon d'avoir déposé une demande d'enregistrement de la marque « Favorimmo ». Invoquant l'existence d'un risque de confusion, l'agent immobilier assigne la SAS Favorimmo et les déposants devant le juge des référés aux fins de leur voir interdire la dénomination « Favorimmo » et le nom de « Favory » dans leur activité d'agence immobilière. Par un arrêt infirmatif, la Cour d'appel de Bordeaux accueille l'action en référé-contrefaçon de l'agent immobilier. Pour les juges, le terme « Favorimmo » opère une contraction entre les termes Favory et Immobilier, de sorte qu'elle emprunte une partie quantitativement et qualitativement importante de la marque protégée. Il existe donc « une similitude globale rendant vraisemblable une contrefaçon parasitaire, d'autant que l'activité absolument identique des intimés s'exerce à 5 kilomètres seulement de celle de l'appelant ». Pour se défendre, la sœur de l'agent invoque deux exceptions au droit de marque au sens de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle tel que modifié par l'ordonnance n°2019/1169 du 13 novembre 2019. D'une part, elle se prévaut du droit d'utiliser son nom patronymique « Favory » à titre de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine. Cet argument est rejeté au motif que cette protection est réservée aux personnes physiques. La société Favorimmo, en tant que personne morale, ne peut donc en bénéficier. D'autre part, elle oppose à l'action de l'agent l'existence d'un nom de domaine antérieur à la marque. Selon l'article L. 713-6, II du Code de la propriété intellectuelle, « une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un nom commercial, d'une enseigne ou d'un nom de domaine, de portée locale, lorsque cet usage est antérieur à la date de la demande d'enregistrement de la marque et s'exerce dans les limites du territoire où ils sont reconnus ». La cour d'appel de Bordeaux refuse, là encore, d'accueillir ce moyen de défense faute pour les intimés de prouver une exploitation effective du nom de domaine avant

l'enregistrement de la marque. En cas de conflit entre un nom de domaine et une marque ultérieurement déposée, l'antériorité du nom de domaine ne s'apprécie pas eu égard à la date de sa réservation, mais en tenant compte de son exploitation effective¹. Ce principe trouve sa justification, selon les juges, dans l'utilisation expresse du « vocable d'usage » par le législateur. L'article L. 713-6, II du Code de la propriété intellectuelle a, en effet, été conçu pour protéger les exploitants de signes distinctifs, et notamment de noms de domaine, qui n'ont pas pu obtenir l'annulation de la marque déposée faute d'antériorité suffisante. Plus précisément, il s'agit de permettre aux titulaires de signes distinctifs ayant une simple portée locale de *continuer à exploiter* leur droit malgré le dépôt ultérieur d'une marque identique ou similaire.

La solution de la cour d'appel se justifie également par la nature du nom de domaine. Bien que présentant une valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, le nom de domaine « n'est pas un droit de propriété intellectuelle » bénéficiant d'une protection spécifique. L'enregistrement du nom de domaine est une formalité juridiquement neutre qui ne permet pas d'acquérir un droit de propriété. Ce n'est que « lorsqu'il est utilisé pour identifier un site internet sur lequel sont proposés des produits ou services que le nom de domaine peut être considéré comme l'identifiant, indirect de ceux-ci, et bénéficiaire à ce titre d'une protection »². Ainsi, bien qu'enregistré, le nom de domaine ne constitue pas une antériorité limitant l'exercice du droit exclusif si son usage n'a commencé qu'après le dépôt de la marque.

[Retour au sommaire](#)

¹ V. en ce sens, pour l'application des articles L. 711-3 et L.712-4 du CPI : CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2019, n°17/01088, *PI*, janv. 2020, n°74, pp. 72-73.

² J. Passa et Ph. Rodhain, « La nouvelle opposition à l'enregistrement des marques devant l'INPI », *Propr. ind.*, juin 2020, n°6, étude 14.

Procédure

Éclairage sur la loi applicable aux demandes annexes d'une action en contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire

Cour de Justice de l'Union Européenne, 3 mars 2022, affaire C-421/20, Bayerische Motoren Werke AG c/ Acacia Srl, ECLI:EU:C:2022:152

Sanaa Besseghir, Selen Otlatici, Valentine Pavy

Par le présent arrêt, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) juge que le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire en vertu du Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (ci-après le « Règlement »), en ce qu'il vise des actes de contrefaçon commis sur le territoire d'un seul état membre, doit examiner les demandes annexes de cette action sur le fondement du droit de ce même état membre.

S'opposant à la distribution par la société italienne Acacia Sarl (ci-après « Acacia ») de jantes pour véhicules automobiles en Allemagne, la société allemande Bayerische Motoren Werke AG (ci-après « BMW ») a introduit une action en contrefaçon de dessins et modèles communautaires devant un tribunal allemand.

La juridiction de fond, tout en condamnant la société Acacia pour contrefaçon et ordonnant la cessation de la contrefaçon, applique le droit allemand aux demandes annexes de BMW incluant les dommages et intérêts, la fourniture de renseignements et de documents, la reddition de comptes ainsi que la remise des produits de contrefaçon en vue de leur destruction.

En appel, la société Acacia conteste l'existence d'une contrefaçon et estime que le droit applicable aux demandes annexes de BMW est le droit italien. C'est sur ce dernier point que la juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer et de poser à la CJUE deux questions préjudicielles portant sur (i) l'application de la *lex fori* à des demandes annexes visant le territoire de l'État membre compétent (ii) en cas de réponse négative, sur l'interprétation de la notion de « loi

du pays dans lequel a été portée atteinte à ce droit » du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (ci-après le « Règlement Rome II »).

Ce renvoi préjudiciel donne l'opportunité à la CJUE de préciser la loi applicable dans l'hypothèse d'une action en contrefaçon portée devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis conformément à l'article 82 § 5 du Règlement. S'agissant de la première question, la CJUE rappelle que le tribunal des dessins et modèles communautaires saisi en vertu de l'article 82 § 5 du Règlement est uniquement compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal. Elle ajoute qu'une action sur le fondement de ce paragraphe ne se cumule pas avec celles fondées sur les autres paragraphes de cet article pour des mêmes faits de contrefaçon.

Sur l'applicabilité du Règlement Rome II, il est jugé que les demandes annexes à une action en contrefaçon, pour certaines exclues de son champ d'application, sont régies par le droit international privé de l'État membre compétent ; le Règlement Rome II faisant partie intégrante du droit applicable au sens du Règlement qui y renvoie expressément. La CJUE, suivant l'avis de l'avocat général, refuse l'application de la *lex fori processualis*. Elle confirme l'applicabilité du Règlement Rome II et conséquemment l'application de son article 8 § 2 aux demandes annexes.

S'agissant de la seconde question portant sur l'interprétation du Règlement Rome II, la CJUE, allant cette fois à l'encontre de l'avis de l'avocat général, refuse de transposer la solution de l'arrêt

Nintendo¹ retenant la loi du pays dans lequel l'acte de contrefaçon initial a été commis. Cette interprétation qui aurait conduit à l'application de la loi italienne ne peut être retenue s'agissant de l'introduction d'une action ciblée, visant spécifiquement des actes de contrefaçon commis sur le territoire d'un seul État membre.

Retenant une conception similaire à celle de l'arrêt AMS², la CJUE précise que les demandes doivent être examinées sur le fondement du droit de l'État membre sur le territoire duquel les actes d'atteinte au droit ont été commis ou menacent d'être commis. Cette solution permet de faire coïncider le droit applicable avec le droit de l'État membre dans lequel les tribunaux sont situés.

L'interprétation retenue par la CJUE permet de préserver le principe *lex loci protectionis* et assure l'application d'une même loi à des demandes annexes d'une action en contrefaçon ayant le même objet.

La CJUE avait eu, dans la même affaire, l'occasion de se prononcer dans le cadre d'une question préjudicielle de la Cour suprême italienne au sujet du tribunal compétent pour une demande de mesures provisoires.³ Elle apporte par la présente décision de précieux renseignements sur la loi applicable aux demandes annexes d'une action en contrefaçon d'un dessin et modèle communautaire.

[Retour au sommaire](#)

¹ CJUE, *Nintendo*, 27 sept. 2017, C-24/16 et C-25/16.

² CJUE, *AMS Neve e.a.*, 5 sept. 2019, C-172/18.

³ CJUE, *Bayerische Motoren Werke AG c/ Acacia Srl*, 13 juil. 2017, C-433/16.

Calendrier de la CJUE

26/04

Arrêt [C-401/19](#)

Pologne / Parlement et Conseil

27/04

Plaidoirie [T-45/20](#)

KRBL / EUIPO - P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

Arrêt [T-327/20](#)

Group Nivelles / EUIPO - Easy Sanitary Solutions (Caniveau d'évacuation de douche)

Arrêt [T-181/21](#)

LG Electronics / EUIPO - Anferlux-Electrodomésticos (SmartThinQ)

Arrêt [T-210/21](#)

Vintae Luxury Wine Specialists / EUIPO - R. Lopez de Heredia Viña Tondonia (LOPEZ DE HARO)

28/04

Arrêt [C-531/20](#)

NovaText

Arrêt [C-559/20](#)

Koch Media

Arrêt [C-44/21](#)

Phoenix Contact

Plaidoirie [T-486/20](#)

H&H / EUIPO - Giuliani (Suisse)

04/05

Arrêt [T-4/21](#)

Advanced Superabrasives / EUIPO - Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

Arrêt [T-117/21](#)

Deichmann / EUIPO - Munich (Représentation de deux rayures croisées sur le côté d'une chaussure)

Arrêt [T-237/21](#)

Fidelity National Information Services / EUIPO - IFIS (FIS)

Arrêt [T-261/21](#)

Sturz / EUIPO - Clatronic International (STEAKER)

Arrêt [T-298/21](#)

Bodegas Beronia / EUIPO - Bodegas Carlos Serres (ALEGRA DE BERONIA)

Arrêt [T-619/21](#)

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs / EUIPO - Haufe-Lexware (TAXMARC)

05/05

Conclusions [C-256/21](#)

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

10/05

Plaidoirie [T-147/21](#)

Gugler France / EUIPO - Gugler (GUGLER)

11/05

Arrêt [T-93/21](#)

Creaticon / EUIPO - Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

12/05

Conclusions [C-197/21](#)

Soda-Club (CO2) et SodaStream International

Plaidoirie [T-487/21](#)

Neoperl / EUIPO (Représentation d'un insert sanitaire cylindrique)

Agenda de la PI

Agenda de l'IRI

Les Formations inter de mai à novembre

Sujets transversaux

17 mai 2022

Réseaux sociaux et propriété intellectuelle
Charlotte Bruguère

8 juin 2022

Stratégie : droit de la mode et du design
Marie Ehret-Leclere & Anne-Emmanuelle Kahn

15 juin 2022

La propriété intellectuelle dans les marchés
publics
Malvina Mairesse

27 sept. 2022

Entreprises en difficulté et propriété
intellectuelle
Nicolas Binctin & Pascal Rubellin

18 oct. 2022

Intelligence artificielle et propriété intellectuelle
Jean-Michel Bruguère & Jean-Marc Deltorn

Nouvelles technologies et informatique

24 mai 2022

Big data, propriété intellectuelle et données
personnelles
Vincent Varet

28 juin 2022

Le logiciel et son environnement technique :
quelles protections et comment les
coordonner ?
David Lefranc

Droit d'auteur et droits voisins

21 juin 2022

Gérer les créations de salariés
Pierre Massot

11 oct. 2022

Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits
d'auteur et des droits voisins
Laurence Boisseaux & Stéphanie Maury

Marques et noms de domaine

8 nov. 2022

Maîtriser le nouveau droit français et européen
des marques
Julien Canlorbe

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h
au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris.

Pour tout renseignement ou pour s'inscrire, écrivez-nous
(irpi@u-paris2.fr) et appelez-nous (01.44.41.56.62.)

[Bulletin d'inscription pour les formations](#)

Les Formations intra

L'IRPI est à votre disposition pour mettre en place des
formations sur-mesure au sein de votre structure.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

La Revue 

Abonnement à la revue
Propriétés intellectuelles 2022

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

Les Matinées d'actualité de l'IRPI

Les chroniqueurs de la revue Propriétés intellectuelles (praticiens et universitaires) vous livrent leurs commentaires sur les décisions et réglementations nationales, communautaires et internationales les plus importantes de l'année dans leur matière. Un dossier substantiel vous sera remis comprenant les décisions commentées.

Ces Matinées sont l'occasion d'échanger entre spécialistes de la propriété intellectuelle !

2022

Mercredi 18 mai

Droit des dessins et modèles

Patrice de CANDÉ

Avocat

Pierre MASSOT

Avocat

Lundi 23 mai

Droit des marques et autres signes distinctifs

Yann BASIRE

Maître de conférences, Directeur général du CEIPI

Julien CANLORBE

Avocat

Caroline LE GOFFIC

Professeur à l'Université de Lille

Mardi 31 mai

Droit d'auteur et droits voisins

André LUCAS

Professeur émérite de l'Université de Nantes

Jean-Michel BRUGUIÈRE

Professeur à l'Université Grenoble-Alpes, Directeur du CUERPI

Agnès LUCAS-SCHLOETTER

Professeur à l'Université de Nantes

Vendredi 10 juin

Droit des brevets et autres créations techniques

Jean-Christophe GALLOUX

Professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas, Président de l'IRPI

Bertrand WARUSFEL

Professeur à l'Université Paris VIII, Avocat

[Informations complémentaires et bulletin d'inscription](#)

JJRPI

Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle

6^{ème} édition

DÉPÔT DES CANDIDATURES

RAPPEL

En association avec l'Institut de recherche en propriété intellectuelle (IRPI) et l'ensemble des partenaires de cette manifestation, l'École de Droit de Sciences Po rappelle que la date de clôture des candidatures à la **Journée de la jeune recherche en propriété intellectuelle** est fixée au **30 mai 2022**. Tous les doctorants travaillant sur ces sujets, en France et hors de France, sont chaleureusement appelés à y participer.

Soyez nombreux à vous joindre à cette 6^{ème} édition de la JJRPI,
le **lundi 10 octobre 2022 à Paris !**

Pour **soumettre votre candidature à l'IRPI**, merci de nous écrire à l'adresse : irpi@u-paris2.fr

[Informations détaillées](#)



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

Avril

Jeudi 21

29th Annual Fordham Intellectual Property
Law & Policy Conference

Emily C. & John E. Hansen IP Institute at
Fordham Law School

[Informations détaillées](#)

Jeudi 28

NOUVEAUX ACCORDS PPH : Accélérer sa
délivrance de brevet

INPI

[Informations détaillées](#)

Mai

Mercredi et vendredi 4 et 6 mai

Annual Conference on European Patent Law
2022

ERA

[Informations détaillées](#)

Dimanche et mardi 8 et 10

Les International Annual Conference, Back to
Licensing: Restarting Business and Fueling
Innovation

Venice LESI

[Informations détaillées](#)

Mardi 24

The IPKat and Simmons & Simmons:
Retromark: the Conference

IPKat

[Informations détaillées](#)

Vendredi 27

European Copyright Society Annual
Conference

ECS

[Informations détaillées](#)

Appels à contribution

Commission Européenne : Propriété intellectuelle — nouveau cadre pour les brevets essentiels à une norme (jusqu'au 9 mai 2022)

[Informations détaillées](#)

Commission Européenne : Médicaments et produits phytopharmaceutiques — procédure unique pour l'octroi des CCP (Prévue pour le 1^{er} trimestre 2022)

[Informations détaillées](#)

L'Association des Doctorants et Docteurs du Centre de droit des Affaires (ADDCDA) — organise un colloque le jeudi 20 octobre sur le thème **stratégie et droit**. Les candidatures de contribution sont à adresser avant le 22 mai.

[Informations détaillées](#)

Parutions récentes

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

Code de la propriété intellectuelle 2022, Dalloz, 22^{ème} édition

A. ROBIN, *Droit des données de la recherche*, Larcier, coll. Création Information Communication

A. STROWEL, *Le droit d'auteur européen en transition numérique*, Larcier

A. SZKOPINSKI, *Droit de la propriété intellectuelle et matière pénale*, LGDJ, coll. Thèses

S. ROUQUIÉ, *La contrefaçon - Analyse comparée des droits français, anglais et européen*, Larcier, coll. Création Information Communication

I. MARIONE, I. MOINE-DUPUIS, *Cinéma et droit d'auteur*, Presses Universitaires du Septentrion

A.-M. OLIVIA, *L'essentiel du droit de la communication audiovisuelle*, Gualino, coll. Carrés Rouge

G. BRUNAU, *Les contentieux du jeu vidéo – Originalité et variété*, Mare & Martin, coll. Droit privé & sciences criminelles

A.-L. BANDLE, M.-A. RENOLD, *Droit de l'art et des biens culturels*, Helbing Lichtenhahn Verlag

S. J. SCHAAFSMA, *Intellectual Property in the Conflict of Hidden Conflict-of-law Rule in the Principle of National Treatment*, Edward Elgar Publishing

P. L. C. TORREMANS, *Intellectual Property Law and Human Rights*, Fourth Edition

C. V. CARANI, *Design Rights: Functionality and Scope of Protection*, Second Edition