



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	4		
Droit d'auteur et droits voisins	4		
Des risques de contrefaçons sans influence sur le caractère communicable des versions numérisées d'œuvres d'art			
Alex ALEXIS	4		
Code Lyoko contre The Black Eyes Peas : la prescription a tranché ...			
Manon DALLOYAU	5		
Qualité d'auteur <i>versus</i> qualité à agir, indépendance ou subordination ?			
Andrée Glancia MADINDA	6		
L'originalité d'une photographie n'est pas corollaire de celle de l'objet photographié			
Andrée Glancia MADINDA	7		
De la légalité du mode de calcul des sommes dues pour contrefaçon de photographie sur supports connus et supports inédits			
Andrée Glancia MADINDA	8		
Brèves	9		
Droit des marques et autres signes distinctifs	11		
De la bourse au rams ? Sanction de noms de domaine portant atteinte aux marques de la société BOURSORAMA			
Alex ALEXIS	11		
Qu'est-ce qui ne roule pas sur la toile ? Sanction d'un nom de domaine portant atteinte à la marque d'une société de maintenance automobile			
Alex ALEXIS	12		
		Touche pas à mon portefeuille ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte aux marques d'une société financière	
		Alex ALEXIS	13
		Mauvaise conduite ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte aux marques d'une société de taxi	
		Alex ALEXIS	14
		La « Tech Humaniste » ne laissera pas sa marque sur l'Union européenne	15
		Alex ALEXIS	15
		L'engagement contractuel du registrar : de l'option de renouvellement à l'obligation incontournable	
		Michèle Lynda NGO NKOT	16
		L'usage du « Rhône » dans une marque complexe n'est pas un long fleuve tranquille	17
		Lisa PINAMONTI	17
		Un contrat de licence de marque résilié pour manquement du donneur de licence à ses obligations contractuelles	
		Clara Grudler	19
		La marque géographique Saint Barth ne perd pas le « Feel »	
		Lisa PINAMONTI	20
		Brevets et autres créations techniques	22
		Déconvenues pour le breveté demandeur en contrefaçon et en parasitisme	
		Clara GRÜDLER	22
		La compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris l'emporte dans un litige complexe impliquant les questions de brevet	
		Linhua LU	23

Procédure 25

Pas de qualité à agir en contrefaçon pour la cessionnaire d'une association dépourvue de personnalité juridique lors du dépôt de marque

Clara GRUDLER 25

Concurrence déloyale et parasitisme 27

Nouvelles de Papeete : pas de parasites dans le lagon de Bora Bora !

ALEX ALEXIS 27

La commercialisation de bijoux de forme identique par un concurrent ne constitue pas un acte de concurrence parasitaire, sans preuve d'intention de nuire

Andrée Glancia MADINDA 28

Calendrier de la CJUE 30

Agenda de l'IRPI 31

Agenda des manifestations 32

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

12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05.

Directrice de la publication : Stéphanie de Saint Marc

Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau

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

Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Des risques de contrefaçons sans influence sur le caractère communicable des versions numérisées d'œuvres d'art

Tribunal administratif de Paris, 5^e Section, 1^{re} Chambre, 21 avril 2023, RG n°1926348

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Les risques de contrefaçons sont sans conséquence sur le caractère communicable des versions numérisées d'œuvres d'art et autres documents administratifs détenus par les musées.

Un ressortissant américain (le requérant) a sollicité d'un musée français la communication des versions numérisées tridimensionnelles d'œuvres d'art en sa possession, dont celles du « Penseur » du sculpteur Auguste Rodin, ainsi que divers documents relatifs à la politique du musée au regard de ces versions numérisées. Le musée n'a pas fait droit à cette demande, malgré un conseil et un avis de la Commission d'accès aux documents administratifs ayant conclu au caractère communicable des documents sollicités. Le requérant a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation du refus implicite de communication desdits documents.

Le requérant fait valoir que les documents sollicités existent et sont communicables. Le musée soutient pour sa part que la communication des versions numérisées des œuvres nuirait à son modèle économique, ainsi qu'à sa mission d'ayant droit moral de l'artiste.

Le Tribunal commence par rappeler que les circonstances liées au modèle économique du musée et le risque de contrefaçons sont sans influence sur le caractère communicable des documents sollicités en vertu des articles 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Ce point de droit clarifié, il procède ensuite à un examen casuistique du caractère communicable des différents fichiers dont le requérant demande la communication. Le Tribunal conclut au caractère communicable des versions numérisées d'œuvres d'art, à l'exception de celles pour lesquelles la demande est sans objet, ainsi que celles qualifiées de documents administratifs inachevés au sens de l'article 311-2 du CRPA. Cette dernière exception concerne en l'espèce les données brutes, considérées comme étant seulement une étape dans la production ultérieure de documents administratifs achevés. Par conséquent, le Tribunal enjoint au musée de communiquer au requérant les versions numérisées des biens culturels générées à partir des données brutes issues du processus de numérisation, à l'exception de ces données brutes elles-mêmes.

Cette décision du Tribunal administratif de Paris vient préciser utilement le mode d'articulation entre la liberté d'accès aux documents administratifs dont les scans en trois dimensions (3D) en l'espèce, et les droits de propriété intellectuelle. Il en ressort que si des *considérations juridiques* de propriété intellectuelle peuvent en amont faire obstacle à la communication d'un document administratif (art. L.311-4 du CRPA), des *considérations pratiques* de propriété

intellectuelle, notamment le risque de contrefaçons en aval de la communication des documents, ne peuvent justifier un refus de communication. Ainsi, comme le souligne le juge administratif, si une personne sollicitant la communication de versions numérisées de biens culturels viendrait à violer des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés, le titulaire des droits n'aurait qu'à faire appliquer la loi.

[Retour au sommaire](#)

Code Lyoko contre The Black Eyes Peas : la prescription a tranché ...

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 17 mai 2023, Un Monde Sans Danger, RG n°21/15795

Manon DALLOYAU

Juriste Responsable des MÀJ de l'IRPI

La prescription de l'action en contrefaçon est acquise au bout de cinq ans, peu important que des actes de commercialisation et de diffusion de l'œuvre litigieuse se poursuivent au-delà de ce délai.

Les auteurs-compositeurs d'un générique intitulé « Un monde sans danger », créée pour le dessin animé Code Lyoko, ont envoyé en 2011 une mise en demeure à deux artistes-interprètes du groupe The Black Eyed Peas après avoir découvert que leur titre *Whenever*, sorti en 2010, reprenait la mélodie de leur œuvre. Restés sans réponse jusqu'en 2018, ils décident finalement d'assigner les sociétés distributrices et productrices de l'album *The beginning* sur lequel figure le titre *Whenever* en contrefaçon de droit d'auteur devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. L'action est rejetée par une décision en date

du 9 juillet 2021, qui déclare l'action irrecevable car tardive.

L'action en contrefaçon se prescrivant par cinq ans conformément au droit commun selon l'article 2224 du Code civil¹, la Cour d'appel de Paris retient que les deux auteurs-compositeurs en appel de la décision, avaient nécessairement connaissance du titre *Whenever* depuis au moins sept ans au jour de l'assignation, qu'ils ont fait en 2018. En effet, le titre litigieux sorti en 2010 ayant rencontré un succès commercial à travers le monde et les deux appelants ayant adressé une mise en demeure envoyée à deux artistes-interprètes du groupe The Black Eyes peas, la Cour considère que les appelants avaient nécessairement connaissance du titre à cette date.

Si le tribunal de première instance avait cependant retenu que la mise à disposition du titre *Whenever* en 2018 sur la plateforme iTunes Stores ou encore la vente d'exemplaires physiques à la FNAC, pouvaient être considérés comme des actes distincts de contrefaçon, la Cour d'appel retient quant à elle que ces nouvelles mises à dispositions constituent une poursuite de la commercialisation normale du titre engagée depuis sa parution initiale en 2010. Ainsi, la prescription de l'action des appelants est acquise au plus tard depuis le 30 septembre 2016, et ce quand bien même des agissements de contrefaçon se seraient poursuivis postérieurement à cette date, dès lors que ces agissements ne sont que le prolongement de ceux commis antérieurement.

[Retour au sommaire](#)

¹ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Qualité d'auteur *versus* qualité à agir, indépendance ou subordination ?

Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 31 mai 2023 RG n° 22/01632

Andrée Glancia MADINDA

Doctorante - Université de Lorraine

La reconnaissance des droits de l'auteur sur une œuvre de l'esprit repose sur l'originalité de celle-ci. Ce critère est fondamental pour déterminer la protection de toute œuvre de l'esprit. Dans la décision ici présentée, la Cour d'appel de Rennes rappelle que la preuve de l'originalité relève du débat au fond et qu'il ne revient pas au juge de la mise en état d'en connaître.

En l'espèce, il a été interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a reconnu la qualité d'auteur d'un requérant et a dit fondée son action en justice. Les parties ont précédemment été liées par un contrat de travail à durée indéterminée. Lorsque cet engagement a pris fin, l'ex-employé a mis en demeure son employeur pour non-exécution de l'obligation de reddition des comptes et pour le règlement des droits d'auteur, afférant aux œuvres de l'esprit éditées par l'employeur, dont il se revendiquait auteur. L'employeur, une société spécialisée dans l'activité de voyageur, lui a opposé une fin de non-recevoir. L'ex-employé a donc saisi le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir gain de cause.

Au moyen de conclusions, la société *Salann Holidays*, l'employeur, a saisi le juge de la mise en état. Elle a demandé au juge de la mise en état de dire l'action non-fondée en raison de l'absence de la qualité d'auteur et de l'absence

d'originalité des œuvres litigieuses. Le juge de la mise en état a reconnu la qualité d'auteur et dit l'action du requérant recevable. Il a écarté le débat sur l'originalité qui constitue une défense au fond. En réponse à l'appel interjeté par l'employeur mécontent, la cour d'appel a confirmé la décision du juge de la mise en état. Elle a jugé l'assignation valide car elle reprend avec précision les éléments du litige. De même, la qualité à agir du requérant est reconnue car sa qualité d'auteur n'est pas contestée. La contestation portant sur l'originalité des œuvres de l'esprit relève bien du débat au fond.

En fin de compte, la qualité à agir de l'auteur n'est pas cantonnée à la reconnaissance de l'originalité de l'œuvre de l'esprit. Ce qui est somme toute logique considérant que les œuvres qui ne peuvent être protégées par le droit d'auteur peuvent l'être d'autres manières, notamment par le droit de la concurrence. D'autant que l'originalité permet l'application du droit de la propriété littéraire et artistique², ce qui ne signifie pas la paralysie des autres actions de l'auteur.

[Retour au sommaire](#)

² Pour aller plus loin : LALIGANT (O.), *La véritable condition d'application du droit d'auteur : originalité ou création*, PUAM, 1999.

L'originalité d'une photographie n'est pas corollaire de celle de l'objet photographié

Cour d'appel de Bordeaux, 1^{ère} Chambre civile, 27 juin 2023, RG n° 20/04480, AMG LA COURONNE c/ veuve S.

Andrée Glancia MADINDA
Doctorante- Université de Lorraine

Pour la jurisprudence, l'empreinte de la personnalité de l'auteur n'est pas perceptible du seul fait que le sujet de la photographie est une œuvre de l'esprit originale.

À ce propos, la Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt partiellement confirmatif réfutant la contrefaçon de photographies, dans le litige opposant une créatrice de médailles et la société cessionnaire de ses droits d'auteur. En l'espèce, pendant un peu plus d'une dizaine d'années, la bijoutière a créé un certain nombre de médailles religieuses, avec pour sujet Notre Dame, et en a cédé les droits patrimoniaux à la société *AMG La couronne*. Il y a eu une reconduction tacite de contrat, à l'issue du premier accord conclu par les parties. Ce que la créatrice a contesté, plus de dix ans plus tard, en affirmant que le contrat passé entre elles devrait s'analyser comme un contrat d'édition et en respecter les termes, ce qui n'est pas le cas. Aussi, l'utilisation postérieure des photographies et créations par la société cessionnaire ne peut être qualifiée que de contrefaçon. Elle ajoute que le contrat initial conclu par les parties et sa prolongation n'ont pas eu pour effet une cession définitive de ses droits d'auteur. Ainsi, l'inexécution fautive de la société *AMG La couronne* est une cause de résolution contractuelle. Forte de ces éléments, la créatrice a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en condamnation de la société *AMG La couronne* au titre des faits mentionnés.

En réponse aux demandes principales, le tribunal a reconnu l'originalité des créations de la requérante et dit prescrite sa demande tenant à la résolution du premier contrat conclu par les parties et de ses suites. Il a également débouté celle-ci de son action en contrefaçon concernant les photographies des médailles litigieuses. De plus, le tribunal a confirmé la qualité de cessionnaire de la société *AMG La couronne* et a de ce fait condamné celle-ci pour non-respect du droit moral de l'auteur en raison de l'absence du nom de la requérante sur l'une des médailles litigieuses. N'étant pas satisfaite de cette décision, la requérante a fait appel.

Durant la procédure, et avant l'admission des parties devant la cour d'appel, l'appelante a signifié, par voie d'huissier, la résolution du contrat à sa partenaire sous six mois. La Cour d'appel, après avoir relevé d'office ce moyen et reçu les conclusions des parties, a écarté les demandes tendant à la reconnaissance de cette résiliation du contrat et de ses suites en rappelant l'inadmission des demandes nouvelles en appel. Concernant les photographies, la cour rend une décision classique. Pour protéger une œuvre de l'esprit, il ne suffit pas de s'en revendiquer auteur, il faut en démontrer l'originalité. Ce que l'appelante ne fait pas, elle se contente de dire qu'elle a pris les photos de ses créations. De plus, il s'avère que les photos ont été prises dans le cadre de la relation entre les parties, il est donc juste d'en déduire une autorisation d'utilisation sur la base d'échange de courriers, ce qui écarte toute idée de contrefaçon.

Par cette décision, la Cour d'appel de Bordeaux rappelle que seule la démonstration du caractère original de la photographie, et

non celui du sujet de la photographie, permet de la protéger au titre du droit d'auteur. La jurisprudence est revenue abondamment sur ce qui doit être entendu par originalité d'une photographie. Ce qui est recherché c'est la sensibilité, les choix de l'auteur pour la réalisation de la photographie afin d'en déterminer l'originalité. Éléments qui ne sont nullement démontrés en l'espèce.

[Retour au sommaire](#)

De la légalité du mode de calcul des sommes dues pour contrefaçon de photographie sur supports connus et supports inédits

Cour d'appel de Bordeaux, 6 juin 2023, RG n° 20/03762, Les sentinelles du Bassin

Andrée Glancia MADINDA
Doctorante - Université de Lorraine

Les barèmes de calcul des sommes dues pour des actes de contrefaçon sont multiples et fournis à titre indicatif. Cependant, lorsque le juge décide de se baser sur l'un d'entre eux, il doit s'y conformer, faute pour lui de pouvoir justifier l'altération de son modèle de calcul. C'est ce qui semble ressortir de la décision, dite *Les sentinelles du Bassin*, rendue par la Cour d'appel de Bordeaux le 6 juin 2023.

En l'espèce, un photographe spécialiste de prises de vue du bassin d'Arcachon a découvert que l'une de ses photographies a été utilisée sur une banderole publicitaire pour la campagne d'une société immobilière. La photographie avait été recadrée et le nom du photographe n'apparaissait pas. Par deux constats d'huissier, il a fait relever l'utilisation non autorisée et en violation de ses droits de ladite photographie. Ce n'est qu'à l'issue du second constat d'huissier, et en l'absence d'accord entre les parties, que la photographie

a été retirée de la publicité, soit deux mois et vingt jours après le premier constat. Grâce au second constat d'huissier, le requérant a également appris que sa photographie avait servi pour des impressions sur papier de la plaquette du projet immobilier mené par la société contrefactrice. Fort de ces éléments, le photographe a attiré la société Andernos côté bassin en réparation du préjudice matériel, pour la violation de ses droits patrimoniaux, et moraux d'auteur ainsi que pour l'atteinte portée à son image de défenseur de la protection du bassin d'Arcachon.

Devant le tribunal de Bordeaux, le demandeur a requis la condamnation de la société *Andernos côté bassin* à lui verser diverses sommes d'argent au titre de la violation de ses droits d'auteur et du préjudice subi en tant que défenseur du bassin d'Arcachon. Le tribunal, reconnaissant la violation des droits d'auteur, sur le fondement de l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, a condamné la société contrefactrice au versement de sommes majorées de 25%, par rapport à ce qu'elle aurait dû au photographe pour une utilisation licite. Il a également prononcé la condamnation des sociétés Andernos publication et Mad studio en garantie desdites sommes. En revanche, le juge a débouté le demandeur concernant la prétendue atteinte à son image en tant que défenseur du bassin d'Arcachon. Mécontente de la décision, la société Andernos publication a formé appel en principal pour demander la réformation du jugement et l'annulation de sa condamnation. Par ailleurs, au titre des appels incidents, la société Mad Studio a souhaité la réformation du jugement la condamnant. Andernos côté bassin a demandé, dans son appel incident, la minoration des sommes dues, la

condamnation de son assureur, Albingia, à la garantie desdites sommes et la condamnation du demandeur aux dépens.

La principale question posée aux magistrats a été relative au mode de calcul des sommes dues en matière de contrefaçon. La cour d'appel a prononcé une réformation partielle en estimant que le calcul des sommes dues était incorrect. Celui-ci, basé sur un pourcentage de majoration de 25%, devra être ramené à 10% pour se conformer au barème évoqué. C'est une solution classique puisque la sanction de la contrefaçon est supérieure à ce qui aurait été due dans une relation licite.

Dans cette affaire, l'un des supports contrefaisants (la banderole) est inédit. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans la liste énoncée par l'Association des photographes professionnels (APP). En effet, le premier juge a pris cette liste comme référence pour le calcul des sommes dues. En considérant l'impact (publicitaire) et la taille du support litigieux (une banderole de plus de 12 mètres de long), il a majoré de 25% la somme allouée au titre de la contrefaçon. Il y a deux problèmes, relevés par la cour d'appel, dans la logique appliquée. Le premier est que le pourcentage de majoration décidé par le juge ne repose pas sur une base connue, la cour rappelle que le pourcentage n'évolue pas en fonction de la taille du support litigieux. S'il est vrai que le barème de départ est un indicateur, il ne contient lui-même aucune référence permettant de justifier la position du juge. Deuxièmement, si cette logique s'adressait bien à un support non listé, il aurait fallu l'appliquer uniquement audit support. Or, le juge a étendu cette méthode de calcul à

tous les supports litigieux. À ce titre donc, la censure de la cour d'appel se justifie.

On peut retenir de cette décision que la cour reste vigilante quant à la légalité de la sanction appliquée aux actes de contrefaçon³, notamment la base de calcul des sommes dues à titre de réparation.

[Retour au sommaire](#)

Brèves

Cour de cassation, 1^{ère} chambre civile, 14 juin 2023, Corep, n°22-15.696

Rappel, par la Cour de cassation, que la cession des droits d'auteur par un ancien salarié n'entraîne aucune renonciation au droit moral, notamment le droit au respect du nom de l'auteur. Concernant la cession des droits patrimoniaux proprement dite, la Cour rejette l'idée d'une mise à disposition gratuite temporaire des œuvres (en l'occurrence des luminaires), en s'appuyant, outre les termes du contrat, sur des dépôts de modèles et sur des catalogues ne mentionnant pas le nom de l'auteur.

Cour d'appel de Douai, 11 mai 2023, Optima, RG n°15/06278

Le fait d'ajouter, via un appareil, une fonctionnalité à un outil existant modifiant le déclenchement d'un programme d'ordinateur ne porte pas nécessairement atteinte au droit d'auteur. En l'espèce, une société commercialisait des interfaces contenant un système de guidage GPS permettant de couper ou déclencher automatiquement

³ Rappelons que dans une affaire similaire, la Cour d'appel de Paris a considéré comme contrefaisante une photo modifiée de Jimmy Hendrix sur laquelle la star était montrée tenant une cigarette

électronique, à la place de la cigarette d'origine. Cf. CA Paris, 13 juin 2017, n°15/10847.

l'engin agricole de pulvérisation contenant le logiciel originel en cause. Ainsi, la Cour estimera que la destination des programmes d'ordinateurs conçus par la société Optima concept est le fonctionnement du système de pulvérisation. L'agriculteur est ainsi acquéreur légitime du programme d'ordinateur et, peut utiliser le programme à cette fin, sans autorisation de la société Optima concept.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 9 juin 2023, ETAI, RG n°20/12231

Le seul fait d'avoir retiré l'œuvre de l'emplacement où elle se trouvait et ne plus la présenter au public ne peut constituer une atteinte au droit moral de l'auteur, et partant de ses ayants-droits. En l'espèce, les éléments versés au débat exposaient que des impératifs techniques et de sécurité s'opposaient au maintien de l'œuvre litigieuse sur son support d'origine. Ainsi l'œuvre a été retirée sans qu'il soit argué par son auteur qu'elle ait été irrémédiablement dénaturée.

[Retour au sommaire](#)

Droit des marques et autres signes distinctifs

De la bourse au ramas ? Sanction de noms de domaine portant atteinte aux marques de la société BOURSORAMA

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Centre d'arbitrage et de médiation, Boursorama S.A. poussin miss, poussin; et michel vrlain, ndgnfd, 28 avril 2023, n°D2023-1132

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Par cette décision, plusieurs noms de domaines incluant le terme « boursor » sont sanctionnés pour avoir porté atteinte aux marques BOURSORAMA et BOURSO avec lesquelles ils n'ont aucun lien.

La société BOURSORAMA S.A. est titulaire des marques BOURSO et BOURSORAMA en France et dans l'Union européenne, ainsi que de plusieurs noms de domaines incluant le terme « boursor ». Elle a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et médiation de l'OMPI en vue de se voir transférer les noms de domaine « boursor-securite-clients.com », « clients-boursor-securite.com » et « securite-clients-boursor.com » enregistrés par des tiers (le défendeur). Une commission administrative à expert unique (la Commission) a été formée pour résoudre ce litige conformément aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs).

Devant la Commission, le requérant fait valoir que l'incorporation intégrale du terme « boursor » dans les noms de domaine litigieux prête à confusion avec sa marque notoire BOURSO, avec laquelle ils n'ont aucun lien juridique ou économique. Il ajoute que les

noms de domaine litigieux redirigent les internautes vers un page de connexion copiant l'accès client de son propre site. Le défendeur n'a pas répondu à ces arguments.

La Commission doit dans un premier temps déterminer si les trois noms de domaine litigieux sont sous le contrôle d'une même personne afin de pouvoir être regroupés dans une procédure unique, en vertu de l'article 10(e) des Règles d'application des Principes directeurs. Elle parvient à cette conclusion en se fondant sur plusieurs indices : l'identité du bureau d'enregistrement (Google LLC) et la proximité entre les dates d'enregistrement (14-15 mars) ; l'identité des termes utilisés pour composer différemment les noms de domaine litigieux (boursor, clients, sécurité) ; et le caractère fantaisiste des noms des défendeurs. Dans un second temps, la Commission doit répondre à la question, d'ordre substantiel, de savoir si le requérant est fondé à se voir transférer les noms de domaine litigieux au regard des trois conditions cumulatives posées par l'article 4(a) des Principes directeurs. D'abord, sur la condition d'identité ou similitude prêtant à confusion, la Commission rappelle que la reprise de la marque BOURSO dans son entièreté en est un critère suffisant. Ensuite, elle souligne que la condition d'absence de droits ou intérêts légitimes, établie de prime abord par le requérant, doit être considérée remplie à défaut de démonstration contraire du défendeur. Enfin, la Commission caractérise en l'espèce la condition d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi par la notoriété des marques BOURSO et BOURSORAMA et par l'imitation du site authentique du requérant vers laquelle pointent les noms de domaine litigieux. Par

conséquent, la Commission ordonne que ces derniers soient transférés au requérant.

Deux remarques peuvent être formulées à propos de cette décision. D'abord, elle illustre la variabilité des indices probatoires permettant de consolider dans une seule et même procédure des demandes de transfert de plusieurs noms de domaine enregistrés au nom de tiers différents. Ensuite, elle met en exergue les conséquences juridiques, tant procédurales que substantielles, de l'absence de défense ou de réponse du défendeur dans ce type de contentieux. En l'espèce, la Commission s'est fondée en partie sur le défaut du défendeur pour caractériser non seulement le caractère équitable de la consolidation procédurale, mais aussi sur les conditions prévues à l'article 4(a) des Principes directeurs, notamment l'absence de droits et intérêts légitimes du défendeur.

[Retour au sommaire](#)

Qu'est-ce qui ne roule pas sur la toile ? Sanction d'un nom de domaine portant atteinte à la marque d'une société de maintenance automobile

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Centre d'arbitrage et de médiation, Norauto international c. Roberts Gary, Norauto automobile, 27 avril 2023, n°D2023-0797

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Par cette décision, le déposant du nom de domaine « norautoauto.com » est sanctionné pour atteintes portées à la marque NORAUTO, avec laquelle il n'a aucun lien.

Le société Norauto international, spécialisée dans l'entretien et la réparation automobile, est titulaire de plusieurs marques

internationales et européennes NORAUTO, ainsi que de différents noms de domaines incorporant la marque, dont « norauto.fr ». Elle a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI tendant au transfert à son profit du nom de domaine « norautoauto.com » enregistré par un tiers (le défendeur). Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet proposant à la vente des véhicules automobiles neufs et d'occasion. Une commission administrative à expert unique (la Commission) a été constituée pour résoudre ce litige en vertu des Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs).

Devant la Commission, le requérant soutient que le nom de domaine litigieux incorpore la marque NORAUTO de manière à créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes, en laissant croire à tort que le nom de domaine litigieux est lié au requérant. De plus, il affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise de mauvaise foi. Le défendeur n'a pas répondu à ces arguments.

La Commission doit, conformément à l'article 4(a) des Principes directeurs, déterminer i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, avec la marque du requérant, ii) si le défendeur peut justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et iii) si le défendeur a procédé à l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi. La Commission parvient à caractériser en l'espèce la réalisation de ces trois conditions cumulatives. D'abord, elle souligne que le

nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque du requérant (norauto), que l'ajout du terme « auto » ou de l'extension « .com » ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Ensuite, elle se fonde essentiellement sur le mutisme du défendeur face aux arguments du requérant pour en déduire l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur, à qui elle reproche de se faire passer pour le requérant. Enfin, la Commission estime que le choix du nom de domaine litigieux, qui reproduit une marque exploitée depuis des décennies par une société réalisant un chiffre d'affaires important, ne peut être le fruit d'une simple coïncidence. Par conséquent, la Commission ordonne que soit transféré au requérant le nom de domaine litigieux et qualifie l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine par le défendeur comme étant de mauvaise foi.

Cette décision permet de percevoir, en filigrane, quelques variations dans les enjeux probatoires liés à l'établissement de la mauvaise foi prévue par les Principes directeurs. La preuve de la mauvaise foi se trouve facilitée quand le nom de domaine litigieux renvoie à un site se contentant d'imiter à l'identique le contenu du site authentique du requérant. Elle semble cependant plus exigeante lorsque le nom de domaine litigieux pointe vers un site au contenu quelque peu différent. Ainsi, pour mieux l'établir, la Commission s'est appuyée sur des indices complémentaires tels que la dissimulation délibérée de l'identité et des informations de contact du défendeur.

[Retour au sommaire](#)

Touche pas à mon portefeuille ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte aux marques d'une société financière

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Centre d'arbitrage et de médiation, Boursorama S.A. c. contre moa rzafe, POL, 28 avril 2023, n°D2023-1083

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Par cette décision, le déposant du nom de domaine « clients-bourso-banque.com » est sanctionné en raison d'atteintes portées de manière injustifiée aux marques BOURSORAMA et BOURSO.

Le société BOURSORAMA S.A. est titulaire de plusieurs marques BOURSO et BOURSORAMA en France et dans l'Union européenne, ainsi que de différents noms de domaines incluant les noms « boursorama » ou « bourso ». Elle a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI tendant au transfert à son profit du nom de domaine « clients-bourso-banque.com » enregistré au nom d'un tiers (le défendeur). Une commission administrative à expert unique (la Commission) a été formée pour résoudre ce litige conformément aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs).

Le requérant soutient devant la Commission que le nom de domaine litigieux crée une confusion avec sa marque notoire BOURSO, avec laquelle le déposant de ce nom de domaine n'a aucun lien juridique ou économique. Il souligne également que le défendeur n'est pas connu ni identifié dans le Whols sous la dénomination « bourso ». De plus, le requérant affirme que le nom de domaine litigieux est utilisé pour rediriger les internautes vers un site imitant l'accès client

de son propre site. Le défendeur n'a pas répondu à ces arguments.

La Commission doit répondre à la question de savoir si le requérant est fondé à obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux au regard des trois conditions cumulatives posées par l'article 4(a) des Principes directeurs. D'abord, s'agissant de la condition d'identité ou similitude prêtant à confusion, la Commission rappelle que la reprise intégrale de la marque BOURSO dans le nom de domaine litigieux suffit à la caractériser. Ensuite, elle souligne que la condition d'absence de droits ou intérêts légitimes, établie *prima facie* par le requérant, doit être considérée remplie à défaut de démonstration contraire du défendeur. Enfin, la Commission caractérise en l'espèce la condition d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi par la notoriété des marques BOURSO et BOURSORAMA et par l'existence d'une page de connexion imitant le site authentique du requérant vers laquelle pointe le nom de domaine litigieux. Par conséquent, la Commission ordonne que soit transféré au requérant le nom de domaine litigieux.

Cette décision vient rappeler, si besoin était, que l'usage illicite de noms de domaine tendant à induire en erreur les internautes constitue un indice probatoire majeur permettant d'aboutir à la sanction de ces noms de domaine. Cet indice emporte davantage conviction en l'absence de défense ou de réponse du défendeur.

[Retour au sommaire](#)

Mauvaise conduite ! Sanction d'un nom de domaine portant atteinte aux marques d'une société de taxi

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Centre d'arbitrage et de médiation, G7 (SA) c. Mehdi REGBAOUI, Taxi France, 5 juin 2023, n°D2023-1313

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

La présente décision sanctionne le déposant du nom de domaine « g7-taxis-reservation.com » en raison des atteintes qu'il porte aux marques G7 avec lesquelles il n'a aucun lien juridique ou économique.

La société de taxi G7 (SA) est titulaire des marques européennes G7 et TAXI G7, ainsi que des noms de domaine « g7.fr » et « taxis-g7.com ». Elle a déposé une plainte auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI tendant au transfert à son profit du nom de domaine « g7-taxis-reservation.com », enregistré par un tiers (le défendeur). Le nom de domaine litigieux renvoie vers un site qui reproduit pratiquement à l'identique la page d'accueil du site Internet du requérant. Une commission administrative à expert unique (la Commission) a été constituée pour résoudre ce litige conformément aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (Principes directeurs).

Le requérant reproche au nom de domaine litigieux d'avoir incorporé intégralement sa marque G7 au point de prêter à confusion, en laissant croire au public que ce nom de domaine est lié au requérant. De plus, il affirme que le défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux pour héberger un site Internet qui reprend

servilement sa propre charte graphique. Le défendeur n'a fait parvenir aucune réponse à la Commission.

La Commission doit, en vertu de l'article 4(a) des Principes directeurs, déterminer i) si le nom de domaine litigieux était identique ou semblable, au point de prêter à confusion, avec la marque du requérant, ii) si le défendeur pouvait justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et iii) si l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux étaient de mauvaise foi. La Commission parvient sans grandes difficultés à caractériser en l'espèce ces trois conditions cumulatives. Premièrement, elle constate que la marque G7 est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux, et précise que l'addition du terme « réservation » ne permet pas d'écarter le risque de confusion. Deuxièmement, elle prend acte du mutisme du défendeur pour confirmer l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur, établie de prime abord par le requérant. Troisièmement, elle estime que le défendeur avait les marques G7 et TAXI G7 en tête lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux, en associant sciemment ces marques au terme « réservation », en vue créer un risque de confusion à son profit. Par conséquent, la Commission ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au requérant.

La solution est classique. Le défaut du défendeur ayant incorporé des marques du requérant dans un nom de domaine qui de surcroît renvoie à un site Internet imitant celui du requérant aboutit forcément, *mutatis mutandis*, à la sanction du nom de domaine litigieux.

[Retour au sommaire](#)

La « Tech Humaniste » ne laissera pas sa marque sur l'Union européenne

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Première chambre de recours, 21 avril 2023, affaire R 2527/2022-1, TECH HUMANISTE

Alex ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

Par cette décision, l'EUIPO confirme le refus d'enregistrement du signe TECH HUMANISTE comme marque de l'Union européenne pour défaut de caractère distinctif, en contrepoint de l'enregistrement français de la marque homonyme.

Une société spécialisée en innovation et transformation par la technologie (le demandeur) a sollicité l'enregistrement de la marque verbale européenne TECH HUMANISTE auprès de l'EUIPO pour les produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42. L'examinatrice en charge du dossier a refusé la demande de marque dans sa totalité, pour défaut de caractère distinctif (art. 7, par. 1, b, du RMUE). Le demandeur a alors saisi la Première chambre de recours de l'EUIPO (la Chambre) d'un recours tendant à l'annulation de la décision de l'examinatrice.

Le demandeur fait valoir que la combinaison des termes « tech » et « humaniste » constitue une personnification puisqu'une philosophie est attribuée à la technologie, introduisant par là-même des éléments de tension conceptuelle à même de conférer à cette combinaison un caractère arbitraire. Il affirme par conséquent que le signe TECH HUMANISTE est apte à remplir sa fonction d'identification et d'origine des produits et services. De plus, le demandeur souligne que le caractère distinctif de ce signe a été reconnu

en France par l'Institut national de la propriété industrielle, où la marque est dûment enregistrée.

La Chambre doit procéder à une analyse *in concreto* du caractère distinctif du signe en litige. Elle souscrit à l'avis de l'examinatrice selon lequel le public pertinent comprendra immédiatement le signe TECH HUMANISTE comme une indication dépourvue de caractère distinctif. Contrairement à ce que prétend le demandeur, la Chambre constate que la combinaison des mots « tech » et « humaniste » n'est ni inhabituelle, ni ne constitue une personnification de la technologie, mais tout simplement une manière de qualifier la technologie comme étant au services des humains. Par conséquent, la Chambre rejette le recours formé par le demandeur.

D'une part, cette décision illustre le mode d'argumentation utilisé par l'EUIPO pour apprécier le caractère distinctif des signes soumis pour enregistrement. D'autre part, et de manière plus significative, elle rappelle utilement l'autonomie du régime de droit des marques de l'UE par rapport aux systèmes nationaux. En effet, les juridictions européennes ne sauraient être liées par les décisions d'enregistrement intervenues à l'échelle des États membres.

[Retour au sommaire](#)

L'engagement contractuel du registrar : de l'option de renouvellement à l'obligation incontournable

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 19 mai 2023, RG n° 21 /19982, S-EAU-S c/ Société SOLOCAL

Michèle Lynda NGO NKOT

Doctorante, Université de Nice Côte d'Azur

Si le réservataire accepte l'option de renouvellement proposée par le registrar lors de la réservation du nom de domaine, ce dernier est légalement obligé de respecter cet engagement. En cas de non-respect, le registrar engage sa responsabilité et doit verser des dommages et intérêts ; telle est la position de la Cour de Paris.

En l'espèce, la société S-EAU-S ayant pour activité l'installation d'eaux et de gaz, a assigné par acte d'huissier devant le Tribunal de commerce de Paris la société Solocal, spécialisée dans des services de communication digitale, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du non-renouvellement du nom de domaine « *s-eau-s depannage-plomberie.fr* ».

La société S-EAU-S a fait appel à la société Solocal pour divers services digitaux parmi lesquels la création d'un site Internet, la réservation d'un nom de domaine y compris un lien hypertexte vers ce nom de domaine. Cependant, la société Solocal, a omis de renouveler le nom de domaine à la date d'expiration, ce qui l'a fait tomber dans le domaine public. Consciente des dommages occasionnés, la société Solocal a émis un avoir de 600 euros à la société appelante en guise de dédommagement. Mais celle-ci a jugé que la somme était insuffisante eu égard du préjudice subi. Déboutée de ses demandes devant le tribunal de commerce, la société S-EAU-S a fait appel.

Pour sa défense, la société SOLOCAL estime que cette obligation n'est pas substantielle au contrat, d'où l'avoir de 600 euros. Par ailleurs, la société considère que le fait d'avoir réservé un autre nom de domaine pour palier au problème et rendre disponible le site Internet, s'avère être une solution satisfaisante et que la cour devrait ainsi confirmer le jugement rendu en première instance. Cependant, contrairement au tribunal de commerce de Paris qui a estimé que le référencement n'était entre les parties, la Cour d'appel de Paris a infirmé, ledit jugement en établissant au regard des faits que le renouvellement annuel du nom de domaine par un registrar est une obligation substantielle du contrat et que tout manquement entraîne la responsabilité de celui-ci.

En effet, la réservation du nom de domaine ne confère pas un droit d'usage *ad vitam aeternam*. Pour garantir ce droit d'usage, il doit être renouvelé avant la date d'expiration au risque de le rendre disponible au public. Pour le renouvellement du nom de domaine, deux options se posent pour le réservataire. S'il effectue lui-même les démarches, il est responsable du renouvellement. Cependant, s'il a recouru au service d'un registrar pour la réservation et qu'il lui propose une option de renouvellement, le renouvellement devient l'obligation du registrar. L'adhésion à cette offre devient pour le registrar une obligation substantielle du contrat le liant au réservataire. La Cour ayant conclu que le renouvellement du nom de domaine est une obligation essentielle pour le registrar, elle a considéré que les solutions proposées par Solocal, comme la réservation de nouveaux noms de domaine pour l'accès au site Internet et l'offre d'un avoir de 600 euros à titre

d'indemnisation, étaient insuffisantes. Les pièces présentées lors des débats ont démontré que bien que le chiffre d'affaires n'ait pas diminué, l'image et le trafic sur le site internet de la société S-EAU-S ont été affectés. La Cour a donc pu réévaluer le montant de l'indemnisation.

[Retour au sommaire](#)

L'usage du « Rhône » dans une marque complexe n'est pas un long fleuve tranquille

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 26 mai 2023, RG n°21/09232

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à charge
d'enseignement – Université de Poitiers

Une appellation d'origine peut être « incorporée dans une marque complexe dont les éléments présentent un caractère distinctif⁴ ». Ainsi avait jugé le tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté le syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône et l'INAO⁵ de l'ensemble des demandes formulées contre la marque NEWRHONE millésime détenue par une société commercialisant des vins protégés par les appellations d'origine « Côtes du Rhône » et « Côte du Rhône villages ». En effet, à la suite de mises en demeure et en l'absence de solution amiable trouvée, les organismes défendant l'appellation ont assigné la société titulaire de la marque NEWRHONE afin d'obtenir l'arrêt de l'usage de ce signe. Insatisfaits du jugement les ayant débouté, ils ont interjeté appel afin d'en obtenir l'infirmer.

⁴ Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2021, 19/09017.

⁵ Institut National de l'Origine et de la Qualité.

Les appelants avancent que l'intégration de « Rhône » dans la marque porte atteinte aux deux appellations d'origine à la protection desquelles ils contribuent. Selon eux, le signe « Rhône » rappelle au consommateur l'appellation et non la localité, s'agissant d'une société qui fait commerce de vins. L'assimilation justifie ainsi l'interdiction de l'usage du signe par la société dans la vie des affaires.

L'intimée, suivant en cela le tribunal, estimait que l'intégration du terme « Rhône » dans un signe suffisamment distinctif ni ne désigne une nouvelle appellation, ni n'induit le consommateur en erreur sur l'appellation dont elle respecte le cahier des charges. La cour rappelle que la jurisprudence européenne a clarifié l'interdiction de l'imitation ou de l'évocation d'une appellation dans une marque. Cette proscription s'applique y compris lorsque le produit en bénéficie⁶. Dès qu'un lien direct et univoque entre l'appellation et la marque est établi pour un consommateur moyen normalement informé, la dénomination ne peut être utilisée.

La cour retient que malgré la conformité des produits désignés par la marque au cahier des charges, l'intégration de « New » et l'élément figuratif entourant le « R », la dénomination « Rhône », demeure l'élément déterminant du signe. Son usage constitue donc une atteinte à l'appellation d'origine.

La cour infirme ainsi le jugement de première instance dans sa totalité. La marque de l'intimée est annulée. La société doit arrêter

d'utiliser le signe sous 45 jours et indemniser l'INAO, le syndicat et est condamnée aux dépens. L'évaluation des dommages et intérêts se fonde sur les conséquences négatives de la contrefaçon, le préjudice moral subi, et les bénéfices réalisés par les contrefacteurs. La méthode de calcul reprend classiquement celle d'une action civile pour contrefaçon, rappelant que la partie lésée peut demander une indemnisation forfaitaire. Sans le développer, la cour considère logiquement que la rétroactivité de la nullité d'une marque n'empêche pas l'engagement de la responsabilité civile⁷ de son titulaire sur le temps d'exploitation du signe.

Cette décision ne fait qu'appliquer les dispositions du Code de la propriété intellectuelle⁸ et abonde une jurisprudence foisonnante autour de l'usage d'un nom géographique notoire à titre de marque lorsqu'il constitue préalablement une indication géographique et s'avère l'élément dominant du signe distinctif contesté⁹.

[Retour au sommaire](#)

⁶ Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contre GB, C-783/19.

⁷ L722-1 CPI.

⁸ L711-3 I 5^o) CPI.

⁹ Cour d'appel Lyon, 10 mai 2007, « Aoste kids », n° 06/03212.

Un contrat de licence de marque résilié pour manquement du donneur de licence à ses obligations contractuelles

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 26 mai 2023, RG n° 22/00631, S.A.S. CLC Group c/ S.N.C. Christian Lacroix.

Clara Grudler

Doctorante contractuelle - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Paris apporte des précisions sur les motifs susceptibles de justifier la résiliation d'un contrat de licence aux torts du donneur de licence.

Afin de développer son activité en Chine, la société Lacroix a conclu avec la société CLC, pour une période de cinq ans, un contrat de licence portant sur la marque « Christian Lacroix » et visant la distribution de produits cosmétiques sur cinq sites de e-commerce chinois. Cette licence était accordée moyennant deux conditions à satisfaire par le licencié : le respect de la date de mise en circulation des produits, et le paiement d'une redevance proportionnelle à la valeur nette des ventes. La licenciée a fait valoir des difficultés techniques et financières dans la réalisation des objectifs, (ces objectifs ayant, par ailleurs, été modifiés par un avenant au contrat conclu par les parties). La donneuse de licence a alors mis en demeure sa cocontractante de lui régler une certaine somme, laquelle avait donné lieu à un chèque de la société CLC revenu impayé. Cette dernière a refusé de régler cette somme, invoquant à son appui la nullité du contrat et sollicitant le remboursement de la somme déjà réglée. La société Lacroix a alors fait assigner sa licenciée devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci a rendu un

jugement résiliant le contrat de licence aux torts non exclusifs de la licenciée, et condamnant cette dernière à payer à la société Lacroix une certaine somme au titre de la redevance dont le paiement était dû au 30 octobre 2019, et une autre somme à titre de dommages et intérêts. La société CLC a interjeté appel de ce jugement de première instance devant la Cour d'appel de Paris.

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris. Dans un premier temps, le juge d'appel a refusé de prononcer la nullité du contrat de licence et de son avenant, invoquée par la licenciée notamment au titre d'un dol lors de la signature du contrat, d'une absence de contrepartie du contrat de licence de marques au moment de sa formation, et d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En revanche, la Cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de licence aux torts de la société Lacroix à compter de la date d'assignation en justice de la licenciée. En effet, il existait une incertitude quant aux droits de la société Lacroix sur la marque objet de la licence en Chine¹⁰, celle-ci n'ayant pas informé sa licenciée alors que la société CLC s'inquiétait du renouvellement de ces droits. Dès lors que la donneuse de licence n'a pas assuré une jouissance paisible du droit de marque concédé à la société CLC, il ne pouvait être reproché à la licenciée de ne pas avoir respecté la date de première mise en circulation du produit fixée par les stipulations de l'avenant au contrat de licence. Il ne pouvait davantage être reproché à la société CLC son absence de règlement de la somme minimale garantie, dont la date d'échéance était fixée au 30 octobre 2019. Le

¹⁰ En effet, la marque chinoise « Christian Lacroix » n'était plus en vigueur suite à la décision du tribunal de Pékin, en date du 1^{er} juillet 2019, statuant sur un recours de la société Lacroix formé à l'encontre

d'une décision de l'office de la propriété intellectuelle chinois qui invalidait la marque pour défaut d'usage.

manquement de la société Lacroix qui s'est révélé lors du dernier trimestre 2019 et qui portait sur la marque objet du contrat de licence était suffisamment grave pour justifier l'absence d'exécution, par la licenciée, de son obligation de paiement de ce minimum garanti. Le manquement de la société Lacroix ayant causé un préjudice moral à la licenciée, la première a été condamnée à verser à la seconde la somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts.

[Retour au sommaire](#)

La marque géographique Saint Barth ne perd pas le « Feel »

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 16 juin 2023, RG n°21/04467 Saint Barth

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à charge
d'enseignement – Université de Poitiers

Une marque peut valablement être constituée d'un lieu géographique à moins qu'elle soit « composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner [...] la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service¹¹. » Ainsi, dépôt d'un signe géographique n'est par principe pas interdit dès lors qu'il respecte les conditions d'enregistrement d'une marque. Par exception, l'indication de la localité à des fins de description emporte la nullité ou le refus d'enregistrement du signe.

Le présent litige oppose le titulaire d'une marque et son licencié exclusif (Ligne Saint Barth) au titulaire d'une marque ultérieure (FEEL SAINT BARTH) dont le signe

reprend la même localité pour des produits identiques à savoir des produits de parfumerie et de cosmétique.

Après une mise en demeure infructueuse, le titulaire et son licencié ont assigné le titulaire de la marque FEEL SAINT BARTH en contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal accueille les deux requêtes mais déchoit partiellement la marque initiale pour défaut d'usage. La société condamnée interjette appel afin d'obtenir la confirmation de la déchéance partielle de la marque antérieure, et l'infirmerie de ses condamnations.

Sur la détermination de l'intérêt à agir et la déchéance du signe FEEL SAINT BARTH, l'intimé prétend que la marque initiale déposée est le diminutif courant de l'île de Saint Barthélémy, rendant le signe totalement descriptif. La cour confirme le raisonnement du tribunal reposant sur l'argument que le signe « Saint Barth » n'est pas une désignation nécessaire pour des produits de parfumerie et de cosmétique. De plus, la localité n'est pas connue pour la production commercialisée par la marque concernée. Pour autant, l'exploitation commerciale n'ayant pas trait à l'entièreté des produits et services impliqués dans le dépôt, la cour approuve la déchéance partielle du signe.

Après rappel des conditions d'action en contrefaçon par le licencié exclusif d'une marque¹² ayant abouti à déclarer la société

¹¹ L711-2 CPI. Il convient de noter que, pour apprécier la validité de la marque, la décision commentée a été rendue sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1964, lesquels ont été modifiés depuis, en dernier lieu par l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, et non sur les dispositions des articles L 711-1 et L 711-2 actuels du CPI. Si l'article L 711-1 ne mentionne plus expressément que sont considérés comme marques « les noms

géographiques », il reste néanmoins possible d'utiliser un tel signe comme marque, dans les limites imposées par les autres dispositions du CPI notamment celles de l'article L 711-2.

¹² L716-4-2 CPI, « le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. » ; Recevabilité du licencié exclusif à agir en

licenciée irrecevable à agir, la cour valide le raisonnement du tribunal. Le risque de confusion est logiquement retenu en raison de l'identité des produits commercialisés, et de la forte similitude entre les éléments prédominants des deux signes. La contrefaçon est qualifiée pour la marque et la dénomination sociale, y compris sur les catégories de produits déchés puisque l'exploitation litigieuse était réalisée antérieurement à la déchéance. La cour interdit l'exploitation du signe et en prononce la nullité partielle.

Inversement à la démonstration relative à la contrefaçon, la cour a maintenu l'irrecevabilité à agir pour défaut d'intérêt du titulaire du signe, puisqu'il ne l'exploite pas directement. Le licencié exclusif, recevable à agir obtient gain de cause pour sa demande de condamnation pour concurrence déloyale sur les faits qualificatifs de contrefaçon ; cette action pouvant porter sur des faits identiques puisqu'intentée par une personne différente.

Ainsi, la cour confirme en tout point le jugement de première instance, et condamne l'appelant aux dépens.

[Retour au sommaire](#)

Brevets et autres créations techniques

Déconvenues pour le breveté demandeur en contrefaçon et en parasitisme

Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 30 juin 2023, RG n° 21/14616, S.A.S. GMT c/ S.A.S. Sanergrid et S.A.S. Sonec.

Clara GRUDLER

Doctorante contractuelle - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Par cette décision, la Cour d'appel de Paris précise notamment les conditions dans lesquelles des revendications rattachées à un brevet peuvent être annulées suite à des modifications de ce brevet. Par ailleurs, la cour d'appel confirme le rejet de l'action en contrefaçon et en concurrence parasitaire formée par la titulaire du droit de brevet à l'encontre de deux sociétés, de même que la caractérisation du dénigrement à l'encontre de la titulaire.

La société GMT est titulaire du brevet européen EP n° 2 392 387 B1 (EP 387) désignant la France, ce brevet ayant été délivré en janvier 2014. La société Sanergrid a été créée en 2014 par un ancien salarié de la filiale espagnole de la société GMT, et emploie notamment un autre ancien salarié de la société GMT. La société Sanergrid commercialise en France des dispositifs anti-incendie fabriqués par la société Sonec, qu'elle a ensuite rachetée. La société GMT a découvert sur le site Internet de la société Sanergrid que celle-ci offrait à la vente des bacs coupe-feu modulaires pour stations électriques, produits qui reproduiraient les caractéristiques protégées par le brevet européen EP 387, et que ces produits avaient été vendus à certains de ses clients. Après avoir fait procéder

à des opérations de saisie-contrefaçon, la société GMT a fait assigner les sociétés Sanergrid et Sonec en contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 387, ainsi qu'en concurrence parasitaire. Par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le juge a notamment annulé les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet en cause, rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2 et 3 de la partie française dudit brevet européen, rejeté les demandes fondées sur le parasitisme, et condamné la titulaire à indemniser la société Sanergrid en réparation des actes de dénigrement commis à son encontre. La société GMT a interjeté appel de ce jugement de première instance.

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris. En premier lieu, l'annulation des revendications 1, 2 et 3 du brevet EP 387 a été confirmée par la cour d'appel. La revendication 1 du brevet EP 387 est nulle, en ce que ce brevet a été modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. En effet, l'objet de ce brevet a été étendu par la suppression d'une caractéristique essentielle figurant dans la demande de brevet telle que déposée¹, cette caractéristique n'ayant pas été reprise à la revendication 1 modifiée en cours d'examen. Les revendications 2² et 3³, considérées comme dépendantes, ont également été annulées pour le même motif. Dans la mesure où les revendications opposées de la partie française du brevet EP 387 ont été annulées, l'ensemble des demandes de la société GMT au titre de la contrefaçon de la partie française de ce brevet ont été rejetées. En second

¹ Caractéristique consistant à prévoir des conduites aptes à mettre en communication les bacs du dispositif en cause.

² Concernant la conduite de trop plein qui s'étend du fond du bac et débouche le long d'au moins l'une des parois longitudinales.

³ Portant sur le capot de sécurité que comporte chaque bac à son extrémité supérieure.

lieu, la cour d'appel a estimé que les sociétés Sanergrid et Sonec n'ont pas utilisé le savoir-faire et les investissements de l'appelante afin de concevoir le dispositif argué de parasitisme, même si l'ancien salarié de la société GMT employé par la société Sanergrid était en possession d'éléments appartenant à l'appelante, son ancien employeur. Enfin, la cour d'appel a jugé que la société GMT, qui a averti des clients d'une potentielle contrefaçon du brevet dont elle est titulaire et qui a mis en garde ces derniers quant à une éventuelle complicité¹, a commis des actes de dénigrement au préjudice de la société Sanergrid. Il a effectivement été retenu que les propos tenus par l'appelante à ses clients n'avaient pas été exprimés en termes mesurés, et allaient au-delà d'une simple mise en garde d'un tiers qui pourrait être recherché pour contrefaçon.

[Retour au sommaire](#)

La compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris l'emporte dans un litige complexe impliquant les questions de brevet

Cour d'appel d'Angers, chambre commerciale, 13 juin 2023, RG n°22/01372

Linhua LU

Docteur au CEIPI – Université de Strasbourg

Lorsqu'un litige né d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle évolue vers un litige dans lequel sont formulées des demandes initiales et reconventionnelles connexes relevant aussi bien du droit commun des contrats et des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle liées aux brevets, le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour trancher le litige dans toute sa plénitude. Les règles de compétence exclusive ne peuvent pas

être dérogées par une clause attributive de compétence.

En l'espèce, la société Hyperion a conclu un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle portant sur ses applications avec la société Sivan Innovation. À la suite de la notification par Hyperion à Sivan Innovation sa décision unilatérale de résolution des contrats qui les liaient pour des défaillances de cette dernière, Sivan Innovation a réclamé le remboursement des sommes diverses à Hyperion. N'ayant pas obtenu la réponse de celle-ci, Sivan Innovation l'a assigné en justice devant le tribunal de commerce du Mans, désigné comme juridiction compétente dans la clause attributive de compétence du contrat de cession. Hyperion contestait la validité de la clause et soulevait l'exception d'incompétence devant le tribunal de commerce du Mans, qui s'est déclaré ensuite incompétent pour juger sur la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle soulevée par Hyperion et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.

Sivan Innovation interjette l'appel contre le jugement du tribunal de commerce devant la cour d'appel d'Angers, soutenant que le présent litige ne concerne que des questions purement contractuelles de sorte que le tribunal de commerce est compétent. Or, Hyperion, dans ses demandes reconventionnelles formées en cours de procédure d'appel devant le tribunal de commerce du Mans, a soulevé plusieurs questions qui impliquent l'application des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, notamment celle liée à sa demande en revendication d'un brevet d'invention déposé

¹ L'appelante ayant envoyé des lettres à certains de ses clients, par lesquelles elle se référerait à des actes de contrefaçon auxquels ceux-ci auraient pu contribuer de mauvaise foi, l'appelante sollicitant ainsi leur

collaboration à la fourniture d'informations concernant les faits reprochés afin de les relever de toute responsabilité.

par Sivan Innovation, justifiant la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris.

La cour d'appel doit donc trancher la question de compétence de la juridiction pour connaître le litige ce qui comporte aussi bien des questions relevant des règles du droit commun des contrats et des questions impliquant l'application des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle en lien avec un brevet.

Elle rappelle tout d'abord que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître les actions civiles et demandes liées aux brevets conformément aux dispositions des articles L615-17 du code de la propriété intellectuelle et D211-6 du code de l'organisation judiciaire, ces règles d'ordre public « font échec à l'existence d'une clause attributive de compétence ». Ensuite, elle applique strictement ces règles de compétence, prenant compte l'évolution de l'affaire et appréhende le litige dans sa globalité pour justifier la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, ce qui est intéressant ici. Pour ce faire, elle constate que les questions essentielles soulevées dans les demandes initiales et reconventionnelles impliquent l'application des règles spécifiques du droit d'auteur et du droit des brevets. Elle relève aussi l'existence d'un lien de connexité entre l'ensemble des demandes, qui trouvent leur source dans la rupture des relations contractuelles nées du contrat de cession. Enfin, elle conclut que le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour trancher le litige dans toute sa plénitude.

Cet arrêt révèle les difficultés dans le partage de compétence entre le tribunal judiciaire de Paris et des autres juridictions en matière de brevets. Elle confirme les solutions des jurisprudences antérieures¹ qui retiennent la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris pour trancher sur les litiges dans lesquels une demande liée aux brevets qui nécessite l'application des règles spécifiques du droit des brevets est identifiée par les juges. Cependant, il est important de rappeler que pour fonder la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, les parties doivent invoquer des droits de brevet dans la demande principale au fond². C'est ce que fait par la société Hyperion dans ses demandes. La cour d'appel d'Angers retient donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent pour connaître le litige en cause.

[Retour au sommaire](#)

¹ A titre d'exemple, CA Paris, pôle 5-1., 28 janv. 2020, PIBD 2020, 1145-III-I : la demande en annulation ou en résiliation d'un contrat de partenariat était en lien avec la demande en revendication de propriété de brevet, justifiant donc la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris ; Tribunal judiciaire de Paris, 7 déc. 2021, PIBD 2022, 1184-III-4 : la demande était de nature contractuelle mais impliquant l'application des

règles en matière de brevets, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

² V. sur ce sujet, L. Marino, « Compétence du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce ? Toujours des frictions en droit des brevets ! », *Gazette du Palais*, 2017, n°23, p. 42.

Procédure

Pas de qualité à agir en contrefaçon pour la cessionnaire d'une association dépourvue de personnalité juridique lors du dépôt de marque

Cour d'appel de Lyon, chambre 6, 1er juin 2023, RG n° 22/06247, Sté Wimbi Boats SE, Association Wimbi Foundation c/ S.A.R.L. 3BBB.

Clara GRUDLER

Doctorante contractuelle - Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

Par cet arrêt, la Cour d'appel de Lyon précise les conditions dans lesquelles une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir peut être accueillie à l'encontre d'une société requérante à laquelle aurait été cédés des droits sur une marque par l'entremise d'une association dépourvue d'existence légale lors du dépôt.

L'association Wimbi Foundation et la société Wimbi Boats SE ont été notifiées par un bureau de douanes de la mise en retenue d'un bateau semi rigide. L'objet était susceptible de constituer une contrefaçon de créations notamment protégées par des droits de marques dont celles-ci sont titulaires ou licenciées exclusives. L'association et la société ont ainsi fait assigner la destinataire de la marchandise, la société 3BBB, en contrefaçon au titre de plusieurs droits de propriété intellectuelle (notamment au titre d'un droit de marque français n° 4137584) devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par une ordonnance du 29 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a notamment jugé que la preuve n'a pas été rapportée que le dépôt de la marque semi figurative n° 4137584 'Wimbi boats' a été effectuée par l'association Openid Europe (dénomination initiale de l'association Wimbi Foundation) ou par une quelconque association disposant de la personnalité morale, ni que

l'association en question ait été la titulaire originelle de ce droit de marque. Les demandes formées au titre de la marque semi figurative française n° 4137584 ont donc été jugées irrecevables. La société Wimbi Boats SE et l'association ont interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation.

La Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance déferée, tout en décidant de révoquer l'ordonnance de clôture rendue par le président de la 6^{ème} chambre le 18 avril 2023 (cette révocation étant motivée par des raisons liées au caractère tardif de la notification des dernières conclusions des appelantes, à proximité de l'ordonnance de clôture et imposant une réponse de l'appelée). Le juge d'appel a notamment accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l'appelée et tirée du défaut de qualité à agir de la société Wimbi Boats SE. Celle-ci serait effectivement cessionnaire du droit de marque n° 4137584, initialement détenu par l'association Wimbi Foundation. Or, cette dernière n'avait pas d'existence légale et donc pas de personnalité juridique lors du dépôt de la marque en 2014, et ne pouvait dès lors valablement intégrer dans son patrimoine le droit de marque visé. De même, le changement de dénomination de l'association Openid Europe au profit du nom Wimbi Foundation a été publié au journal officiel le 11 janvier 2020. Il n'a donc pas été démontré que l'association Wimbi Foundation possédait une existence légale antérieurement à cette publication, l'association n'ayant ainsi pas de qualité pour déposer la marque en cause en 2014. Enfin, la demande de rectification d'erreur matérielle déposée devant l'INPI en 2021, soit sept ans après le dépôt de cette marque, ne saurait conférer rétroactivement la personnalité juridique à une association qui n'existait pas à cette date et n'avait pas la personnalité morale.

Nul ne pouvant transmettre plus de droits qu'il n'en a lui-même, l'association n'a pas pu intégrer la marque en cause dans son patrimoine et n'a donc pas pu la transmettre. Les cessions ultérieures invoquées ne peuvent ainsi avoir produit d'effets ; la société Wimbi Boats ne démontrant pas qu'elle est la titulaire de la marque n° 4137584. Par conséquent, cette société ne dispose pas de la qualité à agir aux fins de protection de la marque en cause.

[Retour au sommaire](#)

Concurrence déloyale et parasitisme

Nouvelles de Papeete : pas de parasites dans le lagon de Bora Bora !

Cour d'appel de Papeete, Chambre commerciale, 13 avril 2023, RG n° 21/00205

ALEX ALEXIS

Doctorant contractuel – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne & Université de Montréal

L'usage d'un nom commercial équivoque, notamment lorsqu'il désigne à la fois le fonds et les produits de l'exploitation, n'est pas suffisamment distinctif pour fonder une action en concurrence déloyale et parasitaire.

Un commerçant exploite depuis 2005 une activité de prestations photographiques sur le lagon de Bora Bora en Polynésie française, sous le nom commercial « Bora Bora Photo Lagon ». S'estimant victime d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique de la part d'un concurrent, il fait assigner ce dernier devant le Tribunal de commerce mixte de Papeete afin, notamment, de le voir condamner à cesser tout usage du nom « Bora Dreams Pictures » et prestations associées, et à réparer les préjudices causés. Le Tribunal de commerce l'a débouté. Le commerçant a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Papeete.

L'appelant reproche à l'intimé d'avoir pris connaissance des techniques et savoir-faire qui constituent la spécificité de ses activités et de les avoir reproduits servilement et sans contrepartie, tels que les formules de correspondance, les prestations proposées, le guidage réalisé et les moyens d'exploitation. De plus, l'appelant fait valoir une atteinte à son nom commercial, au motif que l'intimé a fait le choix d'un nom commercial (Bora Dream Pictures and Lagoon tours) qui est la contraction de son propre nom commercial (Bora Bora Photo Lagon) et de sa

prestation phare (Bora Bora Dream). De son côté, l'intimé fait valoir, entre autres, que l'appelant n'a pas le monopole des prestations photographiques dans le lagon de Bora Bora, que les deux noms commerciaux se distinguent parfaitement, et qu'aucune faute n'est caractérisée.

La Cour d'appel de Papeete doit déterminer si, en l'espèce, l'intimé avait commis des actes de concurrence déloyale ou des agissements parasitaires à même d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la Polynésie française. Or, la Cour d'appel constate que soit les éléments revendiqués par l'appelant ne sont pas constitutifs d'un savoir-faire particulier ou d'une technique ayant nécessité des efforts tant intellectuels que financiers importants, soit il ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque. De plus, la Cour d'appel souligne le caractère équivoque du nom commercial, qui est lié à l'utilisation de termes anglais couramment utilisés par les professionnels du secteur, y compris par l'appelant, pour désigner les prestations offertes. Elle conclut que l'association de ces termes (Bora Bora Photo Lagon) n'a rien de distinctif et doit conduire à refuser à l'appelant la protection sollicitée. Par conséquent, la Cour d'appel de Papeete confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce mixte de Papeete.

Cet arrêt de la Cour d'appel de Papeete rappelle, si besoin était, que la liberté du commerce et de l'industrie demeure la règle. Ainsi, la reprise des termes constituant le nom commercial d'un concurrent ne saurait à elle-seule fonder une action en concurrence déloyale et parasitaire lorsque ces termes sont d'utilisation courante

dans le secteur d'activités concerné, et leur association guère distinctive.

[Retour au sommaire](#)

La commercialisation de bijoux de forme identique par un concurrent ne constitue pas un acte de concurrence parasitaire, sans preuve d'intention de nuire

Cour d'appel de Paris, pôle- 5, chambre 2 , 23 juin 2023 RG n° 21/19404, arrêt Louis Vuitton

Andrée Glancia MADINDA
Doctorante- Université de Lorraine

En 2015, la société Van Cleef et Arpels international a constaté que les sociétés Louis Vuitton commercialisaient une gamme de bijoux dite *Monogram*, puis renommée *Blossom*. Or, certains produits de la gamme utilisent un trèfle quadrilobé dont la coupe et les matériaux rappellent les produits iconiques de la société Van Cleef et Arpels. Deux ans plus tard, et malgré une mise en demeure, cette dernière s'est aperçue que la commercialisation des produits litigieux s'est poursuivie et même développée. De surcroît, les sociétés Louis Vuitton commercialisaient désormais des bijoux rappelant une autre de ses gammes *Alhambra* et la communication autour de cette gamme a été calquée sur le modèle utilisé par la société Van Cleef et Arpels. Au regard de la situation, les sociétés Cartier et Risa, cessionnaires des droits sur les gammes concernées et développées par la société Van Cleef et Arpels, ont attiré les sociétés Louis Vuitton devant le tribunal de commerce de Paris pour des faits de concurrence déloyale, en deux procédures enregistrées distinctement.

Après jonction des procédures, le tribunal de commerce de Paris a reconnu les actes de concurrence déloyale et condamné les sociétés

Louis Vuitton au versement de dommages et intérêts envers les requérantes. Il a également ordonné l'interdiction de vente et l'arrêt de fabrication des bijoux litigieux par les sociétés Louis Vuitton et a condamné celles-ci aux dépens. En réponse, les sociétés Louis Vuitton ont relevé appel du jugement.

En appel, il appert que les appelantes ne démontrent pas suffisamment le désir des intimées de se placer dans leur sillage. En effet, la gamme incriminée, prise dans son ensemble ne reflète pas un caractère différent des pièces de joaillerie classiques et ne copie pas l'intégralité de la gamme revendiquée par les appelantes. Autrement dit, en comparaison de bijoux produits par différentes enseignes, rien ne permet de justifier que les intimées sont victimes d'actes de concurrence parasitaire. Par un exposé attentif aux pièces apportées par les parties, la cour d'appel relève que les intimées ne peuvent se fonder sur les commentaires d'internautes notant les ressemblances entre les produits des appelantes et des intimées pour faire valoir la concurrence parasitaire. S'il est vrai que différents éléments des gammes litigieuses se ressemblent, ce n'est pas un fait nouveau en joaillerie. Les intimées ne démontrent pas suffisamment le gain réalisé par les appelantes à partir de l'investissement et de la notoriété des intimées¹. Par ailleurs, la société Louis Vuitton est titulaire d'une marque sur les produits concernés et ne saurait en être dépossédée dès lors qu'elle en fait un usage licite. Lequel ne contrarie pas l'usage paisible et continue de la marque supposée avoir été copiée. Raisonnablement que la cour fonde sur la coexistence des parties pendant plusieurs années sur le marché de la haute joaillerie.

¹ Sur la définition de la concurrence parasitaire, il s'agit d'une jurisprudence constante. Voir : Cass. com., 26 janv. 1999, 96-22.457.

Toutefois, on peut s'étonner de la grande sévérité de la Cour d'appel de Paris. S'il est vrai que la ressemblance entre les pièces n'est pas une nouveauté, il est difficile de comprendre que le fait que la gamme litigieuse représente un peu moins de la moitié de la gamme que les intimées entendent faire protéger soit le seul pris en compte. La concurrence parasitaire ne s'analyse-t-elle donc que sur la généralité ou l'ensemble des produits visés ? L'on se serait attendu à ce que la cour traite les éléments litigieux dans leur singularité, en plus de l'ensemble reproduit. Mais, il revient à la cour de s'en tenir à ce qui lui est demandé. Il s'avère que les intimées ne font pas ressortir avec suffisamment de précision la teneur des actes parasitaires, tant sur l'ensemble que sur l'unité des éléments de la gamme litigieuse.

[Retour au sommaire](#)

Calendrier de la CJUE

26/07

Arrêt Aff. jointes [T-562/21](#)
[T-590/21](#)

Worldwide Brands / EUIPO - Guangdong
Camel Apparel (CAMEL CROWN)
Guangdong Camel Apparel / EUIPO -
Worldwide Brands (CAMEL CROWN)

Arrêt [T-591/21](#)

Apart / EUIPO - S. Tous (Représentation du
contour d'un ours)

Arrêt [T-638/21](#)

Apart / EUIPO - S. Tous (Représentation du
contour d'un ours)

Arrêt [T-745/21](#)

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien / EUIPO -
Cantina San Donaci (Passo Lungo)

Arrêt

[T-67/22](#)

Guma Holdings / EUIPO - XTB (XTRADE)

Arrêt [T-109/22](#)

Schneider / EUIPO - Frutaria Innovation
(frutania)

Arrêt [T-315/22](#)

Yayla Türk / EUIPO - Marmara Import-Export
(Sütat)

Arrêt [T-434/22](#)

Topas / EUIPO - Tarczyński (VEGE STORY)

Arrêt

[T-439/22](#)

Rada Perfumery / EUIPO - Prada (RADA
PERFUMES)

Arrêt [T-663/22](#)

Mood Media Netherlands / EUIPO - Tailoradio
(RADIO MOOD In-store Radio, made easy)

Arrêt [T-664/22](#)

Mood Media Netherlands / EUIPO - Tailoradio
(VIDEO MOOD Digital Signage, made easy)

Arrêt [T-22/23](#)

Markt-Pilot / EUIPO (MARKT-PILOT)

Agenda de l'IRPI

Les Formations inter **irpi**

Sujets transversaux

14 novembre 2023

Intelligence artificielle et propriété intellectuelle

Nouvelles technologies et informatique

25 septembre 2023

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

2 et 10 octobre 2023

Optimiser l'usage des logiciels libres et *open source*

Droit d'auteur et droits voisins

17 octobre 2023

Comprendre et maîtriser la fiscalité des droits
d'auteur et des droits voisins

7 novembre 2023

Commander ou exploiter des contenus protégés
par le droit d'auteur

6 décembre 2023

Publicité : droit d'auteur, droits voisins, droit à
l'image

Marques et noms de domaine

8 novembre 2023

Se protéger et se défendre sur internet : noms
de domaine, marques et droits sur les images

21 novembre 2023

Les nouvelles pratiques du droit des marques :
de la protection du signe à sa défense



La Revue

Abonnement à la revue
Propriétés intellectuelles 2023

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

Agenda des manifestations

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

Manifestations

Septembre

Judi 28 et vendredi 29

Art et droit

Université Toulouse Capitole, Centre Universitaire de Tarn-et-Garonne, ville de Montauban

[Informations détaillées](#)

Judi 28

L'immatériel et le matériel en propriété intellectuelle

Institut de la propriété intellectuelle Luxembourg

[Informations détaillées](#)

Octobre

Judi 19 et vendredi 20

IP Mediation Conference 2023

EUIPO and EUIPO's Academy

[Informations détaillées](#)