



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

REJOIGNEZ-NOUS !

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

Sommaire

Panorama de la PI **3**

Droit d'auteur et droits voisins **3**

La validité d'une synchronisation musicale dans un film

Lisa PINAMONTI **3**

La copie téléchargée par l'effet d'un contrat d'utilisation de logiciel devient propriété de l'utilisateur (client)

Andrée Glancia MADINDA **4**

Spectacle vivant : quand la nature de l'œuvre et l'originalité occupent le devant de la scène

Camille BARAGNON **5**

Protection d'un modèle industriel par le droit d'auteur à l'expiration du droit spécial

Clara GAVELLI **6**

Garantie de la condamnation en contrefaçon en matière de vin : mauvaise cuvée pour le contrefacteur !

Alice CEDOLIN **8**

Droit des marques et autres signes distinctifs. **10**

Absence de risque de confusion entre deux marques commercialisant des produits identiques

Lisa PINAMONTI **10**

L'existence d'un risque de confusion n'est pas requis à l'appui d'une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant d'une nouvelle marque

Lisa PINAMONTI **11**

De la faible distinctivité intrinsèque de la marque antérieure à l'exclusion du risque de confusion

12

Clara GRUDLER **12**

Marques patronymiques et déchéance pour déceptivité : entre indulgence et incertitudes de la Cour de cassation

Clara GRUDLER **13**

Propriété intellectuelle et concurrence, inséparables comme Tic et Tac

Gabriel de FEYDEAU **14**

Une demande d'enregistrement d'une marque désignant un vin sans dénomination rejetée comme évoquant une indication géographique

Lisa PINAMONTI **17**

Brèves **18**

Calendrier de la CJUE **19**

Agenda de la PI **21**

Agenda de l'IRI **21**

Agenda des manifestations **24**

*Bulletin mensuel édité par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle de l'Université Paris-Panthéon Assas,
12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05.
Directeur de la publication : Stéphane Braconnier
Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau
Pour toute question, adressez-vous à irpi@u-paris2.fr*

Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

La validité d'une synchronisation musicale dans un film

Cour de cassation, 1^{ère} chambre civile, 28 février 2024, RG n° 22-18.120

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

La synchronisation d'une musique ne constitue pas une contrefaçon dès lors qu'elle est autorisée par le cessionnaire des droits d'exploitation.

En l'espèce, deux auteurs-compositeurs d'une chanson avaient interprété avec un troisième la chanson *partenaire particulier* éditée par la société Chris Music. Ces derniers constatent que deux extraits de leur œuvre ont été intégrés à la bande sonore du film *Alibi.com* sans leur autorisation.

Les auteurs, interprète et la société d'édition assignent le sous-exploitant et la société réalisatrice du film en indemnisation des atteintes portées aux droits d'édition et de production et leur droit moral par la synchronisation dans la bande sonore¹. Le jugement du 7 février 2020 les déboute totalement de leur demande, confirmée en appel². La cour d'appel retient que la reprise d'extrait n'est par principe pas constitutive d'une atteinte au droit moral sans démonstration d'une altération de l'œuvre, et qu'une autorisation gracieuse d'utilisation d'extraits avait été donnée.

Les demandeurs fondent leur pourvoi sur un moyen principal, et un moyen incident

successivement rejetés par les juges de cassation. Bien que n'étant pas surprenante, la décision rappelle que le formalisme contractuel en droit d'auteur tend à garantir la protection de ce dernier³.

En effet, d'abord, les demandeurs estiment qu'ils n'avaient pas valablement donné leur autorisation d'utilisation d'extraits de leur œuvre, celle-ci ne se constituant que par écrit. La Cour rétorque que le moyen est inopérant en l'espèce. L'exigence d'un écrit, y compris pour des autorisations gratuites d'exécution, exigée par le Code de la propriété intellectuelle⁴ ne s'applique qu'entre l'auteur, dans l'exercice de son droit et son exploitant. Ces dispositions formelles⁵, protectrices de l'auteur, ne sont donc pas applicables dans les relations entre un cessionnaire – en l'espèce l'éditeur – et sous-cessionnaire⁶. La cour d'appel a, à bon droit, retenu que le consentement du cessionnaire de l'œuvre suffisait à la réalisation de la synchronisation des extraits de l'œuvre.

Ensuite, les demandeurs soutiennent que la reprise d'extraits constitue une atteinte au droit moral des auteurs. En appel, les demandeurs avaient avancé une éventuelle vulgarité du film se fondant sur des critiques non unanimes. La Cour de cassation rappelle que l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre doit être prouvée par les auteurs ou artiste-interprète s'ils souhaitent

¹É. Rançon, « Synchronisation musicale licite dans un film », *Dalloz IP/IT*, p120, mars 2024.

² Cour d'appel Paris 11 mars 2022, n° 20/09922.

³ A. Boisson, « Cour de cassation, 1^{er} chambre civile, 28 février 2024, n° 22-18.120 » *BLIP !*, 28 mars 2024.

⁴ Aux articles L131-2 et L131-3.

⁵ V. Techene, « Formalisme des contrats de transmission des droits d'auteur et utilisation d'une œuvre musicale dans la bande sonore d'une œuvre audiovisuelle », *Le Quotidien*, 7 Mars 2024.

⁶ Y. Basire, S. Le Cam, « Formalisme des contrats de cession et sous-cession », *Dalloz Actualités*, 6 mars 2024.

obtenir indemnisation sur ce fondement¹. L'utilisation d'une œuvre par synchronisation, nécessairement faite sous forme d'extraits, ne constitue pas par principe une atteinte à l'intégrité de l'œuvre². La potentielle atteinte n'étant pas démontrée, le moyen n'est pas fondé.

[Retour au sommaire](#)

La copie téléchargée par l'effet d'un contrat d'utilisation de logiciel devient propriété de l'utilisateur (client)

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2023, RG n° 22-18.818, FS-B, Rejet

Andrée Glancia MADINDA
Doctorante- Université de Lorraine

Le contrat de licence d'utilisation de logiciel est volontiers présenté comme un contrat de louage de chose. Pourtant, il peut être considéré comme transférant un droit de propriété, comme la vente. Reprenant l'argumentation de la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision de 2012³, la Cour de cassation a estimé que le contrat de licence d'utilisation opère transfert de propriété de l'exemplaire du logiciel.

En l'espèce, la société Overlap a passé, pour les fournir à un tiers, commande de plusieurs logiciels à la société ETC Métrologie, aux droits de laquelle vient la société TD Sinnex France, le contrat de fourniture incluant une clause de réserve de propriété jusqu'à paiement complet du prix, qui s'élevait à 468.124,28 euros. Dès réception des logiciels, ceux-ci ont été livrés par Overlap à Capgemini Technology (anciennement Euriware).

Overlap, qui avait eu recours à un affacteur, devenu FactoFrance, fut placée en redressement puis liquidation judiciaire. Ce faisant, le

fournisseur de logiciels, TD Sinnex, arguant du non-règlement de ses factures, a entendu faire jouer la clause de réserve de propriété concernant les logiciels impayés par Overlap. Au moyen d'une action en revendication, TD Sinnex a fait inscrire sa créance à la procédure collective. En conséquence, le client final (Capgemini) a été sommé de lui régler le montant de ladite créance.

La société FactoFrance, affacteur de la société Overlap, est intervenue volontairement à l'instance pour réclamer le paiement de la créance à son profit. Ce qui lui a été refusé par les juges du fond. En réponse, l'affacteur a formé un pourvoi en cassation.

Au soutien de son action, la société FactoFrance invoque son droit au paiement desdites sommes en application de la clause de réserve de propriété prévue par le contrat d'origine. Elle contestait que le contrat de licence de logiciel ne puisse s'analyser comme une vente car son objet est une licence d'utilisation ; soit une autorisation pour usage et non un transfert de propriété. Aussi, le fait que la cour d'appel ait débouté la demanderesse au pourvoi de son action est une violation de la loi.

Se référant à l'interprétation de l'article 4 de la directive 2009/24/CE, faite par la CJUE dans l'arrêt Oracle c Usedsoft⁴, la Cour de cassation déclare que la licence de logiciel est une cession à titre onéreux d'un droit de propriété sur un bien corporel ou incorporel. Elle s'analyse comme une cession du droit de propriété sur la copie téléchargée en contrepartie du versement d'un prix. Aussi, toute interprétation contraire de l'article L. 122-6 3° du CPI, qui reprend l'article

¹ É. Rançon, « Synchronisation musicale licite dans un film », *Dalloz IP/IT*, p120, mars 2024, *op. cit.*

² M. Biscarrat, « La synchronisation d'une chanson sous forme d'extraits dans un film ne constitue pas en soi une atteinte au droit moral de l'auteur », *Lexis veille*, 4 mars 2024.

³ CJUE, 3 juill. 2012, Oracle c.Usedsoft, C- 128/11.

⁴ CJUE, 3 juill. 2012, préc..

4 de la Directive ci-dessus évoquée, doit être censurée. D'où s'en est suivi le rejet du pourvoi.

En l'espèce, l'affirmation du transfert de propriété de la copie du logiciel est logique compte tenu du fait que la copie n'est pas un démembrement du logiciel original et n'ampute pas celui-ci. Le paiement d'une somme en contrepartie de la réception et de l'usage constitue bien une vente au sens du droit civil.

[Retour au sommaire](#)

Spectacle vivant : quand la nature de l'œuvre et l'originalité occupent le devant de la scène
Cour d'appel de Paris, pôle 5 - chambre 2, 16 février 2024, RG n°22/02739

Camille BARAGNON
Doctorante à l'Université Paris-Panthéon-Assas

Le spectacle *Quand le piano fait son cinéma*, joué par deux compositeurs et musiciens de renom au cours de l'année 2017 dans plusieurs théâtres ainsi qu'au festival d'Avignon, se retrouve désormais sur la scène judiciaire.

Un compositeur de musiques de films et l'exploitant d'un théâtre, également musicien, créent un spectacle composé de musiques et de répliques de films. Un an plus tard, leurs relations s'étant dégradées, le compositeur décide de mettre fin à leur collaboration et assigne l'exploitant du théâtre en contrefaçon aux fins d'obtenir l'interdiction de représentation du spectacle contenant les arrangements musicaux, dont il se revendique seul auteur, et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le Tribunal judiciaire de Paris fait partiellement droit aux demandes du compositeur dans un jugement du 25 février 2021 en indiquant que le

spectacle composé des arrangements musicaux est une œuvre de collaboration réalisée avec l'exploitant du théâtre. Étant la propriété commune des deux co-auteurs, en représentant l'œuvre sans l'accord du compositeur, ce dernier a porté atteinte à ses droits d'auteurs entraînant l'octroi de dommages et intérêts.

L'exploitant du théâtre interjette appel et la Cour de Paris, dans un arrêt infirmatif du 16 février 2024, rappelle, d'une part, que l'originalité des arrangements musicaux, qualifiés d'œuvres composites, doit être démontrée par celui qui s'en prétend l'auteur car il est le seul à pouvoir identifier les éléments traduisant sa personnalité. Le compositeur, décrivant entre autres sa méthode de travail spécifique et déniait la participation de l'exploitant du théâtre, ne réalise pas, selon elle, cette démonstration. D'autre part, la cour d'appel indique que le spectacle en son entier n'est pas une œuvre de collaboration, au regard de l'originalité non démontrée des arrangements et des textes. Au surplus, l'exploitant du théâtre ne revendique aucun droit sur ce spectacle. Ainsi, en représentant l'œuvre sans l'accord du compositeur, ce dernier n'a pas porté atteinte aux droits d'auteur du compositeur.

Cet arrêt soulève plusieurs questions tenant à la qualification des œuvres en présence, mais également à l'originalité.

L'arrêt commence par distinguer, contrairement au tribunal judiciaire, le spectacle et les arrangements musicaux. Ces derniers reprenant des œuvres préexistantes, ils sont définis comme

des œuvres composites¹ ; mais, pour que le créateur bénéficie des droits d'auteur sur ces œuvres, il doit encore et toujours prouver l'originalité de l'œuvre, ce qui manque en l'espèce. Les juges font ici un rappel classique de ce qui est exigé afin de démontrer cette originalité² : « les agencements des éléments caractérisant l'œuvre lui conférant une physionomie propre doivent démontrer l'effort créatif et le parti pris esthétique portant l'emprunte de la personnalité de l'auteur ». Elle rappelle également que c'est à celui qui se revendique auteur de prouver cette originalité³.

Ensuite, la cour d'appel revient sur le spectacle en son entier en écartant la qualification d'œuvre de collaboration, car l'originalité au niveau des arrangements musicaux ou des textes - chaque élément étant ici apprécié séparément - n'est pas démontrée. En outre, l'exploitant du théâtre ne revendique aucun droit sur ce spectacle. Sur ce dernier point, il est cependant opportun de relever que la revendication d'un droit et sa titularité ne sont pas synonymes. La revendication permet la reconnaissance d'un droit en justice, mais ne pas l'exercer ne veut pas dire que ce droit n'existe pas. En cela, il était utile que la cour d'appel évalue et écarte la qualification d'œuvre de collaboration au regard du critère d'originalité afin d'établir que le spectacle n'est protégé par aucun droit d'auteur.

Le spectacle et les arrangements musicaux n'étant ainsi aucunement protégés par le droit d'auteur, il aurait pu être opportun d'apporter au débat des éléments supplémentaires afin d'évaluer l'originalité des textes, pour voir s'il

pouvait s'agir d'apports nouveaux pouvant être, eux seuls, protégés par le droit d'auteur⁴.

[Retour au sommaire](#)

Protection d'un modèle industriel par le droit d'auteur à l'expiration du droit spécial *Cour d'appel de Nancy, 11 Mars 2024, RG n° 22/01816, Press Art*

Clara GAVELLI

Doctorante ATER – Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Est original le modèle de presse-citron qui apporte une valeur nouvelle dans le domaine de l'agrément, séparable de son aspect fonctionnel. En l'absence de revendication de son auteur, la société qui l'exploite est recevable à agir en contrefaçon, notamment contre celui qui a déposé un modèle quasiment identique.

Une *designer* crée un modèle de presse-citron qu'elle dépose en 2007 à l'INPI et qu'elle commercialise par le biais de sa société. En 2012, faute de renouvellement, la protection du dessin et modèle expire. En 2014, la société fait faillite et la *designer* cède ses droits d'exploitation sur le modèle à la société Press Art qui, depuis 2015, fabrique et commercialise ce presse-citron. En 2016, le dirigeant d'une société thaïlandaise dépose à l'INPI, en son nom personnel, un modèle de presse-agrume quasiment identique. La société qu'il dirige fabrique les produits à partir dudit modèle en Thaïlande et fournit la société Polymonde qui les commercialise à bas coût sur le territoire français.

La société Press Art assigne en contrefaçon de droit d'auteur la société Polymonde et son fournisseur thaïlandais, devant le tribunal

1 Article L. 113-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ».

2 CA Paris, pôle 5-1, 16 nov. 2021, RG n° 18/20990 et CA Paris, 6 avr. 2011, RG n° 09/28794 et pour une application aux œuvres composites : CA Paris, pôle 5-2, 30 sept. 2022, RG n° 20/18194.

3 Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-22.798.

4 Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 02-16.957, FS-P+B, Sté Covipom et Sté Vico c/ M. Marque.

judiciaire de Nancy. Le tribunal reconnaît sa qualité à agir en contrefaçon, ainsi que l'originalité du presse-citron. Il prononce la nullité du modèle déposé en 2016 et qualifie de contrefaçon de droit d'auteur ce dépôt, la fabrication des produits par la société thaïlandaise, leur importation et leur commercialisation par la société Polymonde. Outre le versement de dommages et intérêt liés à l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur et à l'image de la société demanderesse, est ordonnée la destruction des moules permettant la fabrication des presse-citrons jugés contrefaisants. La société Polymonde et le déposant du dessin et modèle annulé ont interjeté appel du jugement. Tous deux contestent la qualité à agir de la société Press Art et la protection du modèle en cause par le droit d'auteur.

Sur la recevabilité à agir, les appelants arguent que la société intimée ne justifie pas d'une cession régulière des droits patrimoniaux d'auteur sur le presse-citron. La cour d'appel répond que cet argument est inopérant, dès lors que la société intimée s'est prévaluée de la présomption prétorienne de titularité¹. Pour corroborer l'absence de revendication par l'auteur, la cour d'appel s'appuie sur une lettre mentionnant que la *designer* accorde à la société intimée tous les droits intellectuels portant sur le presse-citron. Quant au caractère univoque de l'exploitation, la cour d'appel écarte l'argument des appelants selon lequel des presse-citrons identiques ont été vendus par des tiers après la faillite de la première société exploitante : l'existence de ce marché parallèle, limité numériquement, géographiquement et temporairement à la période suivant la liquidation, ne suffit pas à rendre équivoque

l'exploitation du modèle par l'intimée. Par conséquent, la société est présumée titulaire des droits d'auteur sur le modèle.

Toujours sur la recevabilité à agir, les appelants invoquent l'article 2.7 de la Convention de Berne². Ils arguent que le modèle de presse-citron, divulgué pour la première fois en Suisse, ne remplit pas la condition de réciprocité selon laquelle une œuvre des arts appliqués ne peut prétendre au droit d'auteur dans un pays de l'Union, si dans son pays d'origine elle n'est protégée qu'en tant que dessin et modèle. La cour d'appel rejette ce moyen : les appelants ne prouvent pas que le modèle a été divulgué pour la première fois en Suisse ni que la Suisse ne protège pas les objets d'art appliqués par le droit d'auteur – ce qui au demeurant est inexact³.

Ensuite, les appelants soutiennent que le modèle litigieux ne fait que reprendre les caractéristiques usuelles d'un presse-citron en forme d'oiseau dont les modèles sont commercialisés depuis des décennies. La cour d'appel commence par nuancer le propos du tribunal qui avait affirmé que le critère de la nouveauté est inopérant en matière de droit d'auteur, en énonçant que, « pour prétendre à l'originalité, une œuvre doit se différencier de celles qui existent dans le même domaine ». Elle constate ensuite que le modèle s'inscrit, certes, dans un fond commun de presse-citrons en forme d'oiseau, mais que ses caractéristiques formelles (lignes arrondies, position de la queue et du bec, façon dont les deux parties du presseur s'emboîtent, transparence de la matière, support ovale, poignée évasée, etc.) lui donnent « une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète la personnalité de son

¹ Cass. 1^{ère} civ., 24 mars 1993, n° 91-16.543, « *Aréo* ».

² Art. 2.7 de la Convention de Berne : « (...) Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclaté dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles (...) ».

³ Article 2.f, Titre 2, Chapitre 1 de la loi fédérale sur les droits d'auteur du 9 octobre 1992 : « Par œuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. Sont notamment des créations de l'esprit : (...) f. les œuvres des arts appliqués ; (...) ».

auteur ». La cour d'appel ajoute que ce prescription « apporte une valeur nouvelle dans le domaine de l'agrément, séparable de son aspect fonctionnel ».

La protection par le droit d'auteur ainsi reconnue, la cour d'appel constate ensuite que le modèle commercialisé par les appelants en est une copie quasi-servile. Classiquement, sont alors rendues coupables d'actes de contrefaçon les deux sociétés ayant fabriqué et commercialisé les produits contrefaisants. De façon plus singulière, elle qualifie d'acte contrefaisant l'enregistrement du modèle par le dirigeant de la société thaïlandaise, considérant que le dépôt du modèle sous une forme très légèrement modifiée suffit à établir sa mauvaise foi. Ce dernier soutenait que le simple acte de dépôt n'est pas mentionné parmi les actes constitutifs de contrefaçon à l'article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)¹. Or, cet article est inopérant, en ce qu'il ne vise pas la contrefaçon de droit d'auteur, mais la contrefaçon de droit des dessins et modèles.

Finalement, la cour rappelle les dispositions de l'article L. 331-1-3 du CPI², avant de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société intimée la somme de 49.600 € correspondant au gain manqué ; la somme de 11.000 € correspondant aux bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; et la somme de 10.000 € pour l'atteinte portée à son image, en raison de la banalisation du produit sur le marché.

Cette décision illustre ainsi le rôle de rempart à la contrefaçon que jouent le droit d'auteur et la présomption prétorienne de titularité en matière de *design*, lorsque la protection au titre des dessins

et modèles a expiré (et que le tribunal a omis de statuer sur la concurrence déloyale et parasitaire³).

[Retour au sommaire](#)

Garantie de la condamnation en contrefaçon en matière de vin : mauvaise cuvée pour le contrefacteur !

Tribunal Judiciaire de Marseille, 29 février 2024, Baiser Volé, RG n° RG 22/02594

Alice CEDOLIN

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

Une illustratrice qui a livré une réalisation jugée contrefaisante est tenue de garantir la condamnation en contrefaçon de son cocontractant bénéficiaire de la commande. Les défauts d'indication de la provenance, du titre et de l'auteur de l'œuvre, dont la réalisation contrefaisante est inspirée, constituent un manquement dans l'exécution du contrat.

Afin de commercialiser une nouvelle bouteille de vin, un groupement de domaines viticoles a sollicité les services d'une agence de communication et lui a demandé de réaliser l'habillage de la bouteille. Suite à la mise en vente du cru, le groupement a été assigné en contrefaçon de droits d'auteur devant le Tribunal judiciaire de Marseille par une artiste plasticienne, estimant que l'étiquette serait une reproduction servile de son œuvre *Baiser volé*. Le tribunal a accueilli sa demande et a condamné *in solidum* pour contrefaçon les vignobles et l'agence de communication, intervenue volontairement à l'instance, au paiement de

¹ Art. L. 513-4 du CPI : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ».

² Art. L. 331-1-3 du CPI : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner

et la perte subie par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissement intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits ».

³ « La cour relève que le tribunal a omis de statuer de ce chef. La société Press Art n'ayant pas déposé de conclusions recevables en appel, la cour n'est pas saisie ».

dommages et intérêts. Lors d'une instance distincte, l'agence s'est retournée contre l'illustratrice, prestataire de services externe à l'origine de la fourniture du visuel contrefaisant, afin d'être relevée des conséquences des condamnations prononcées, au titre de sa garantie d'éviction.

La demanderesse fait valoir que l'illustratrice est tenue de la garantir dès lors qu'elle a fourni le visuel litigieux sans indiquer les sources de son inspiration et que les factures correspondantes comportaient la mention « tous droits cédés ». Elle se prévaut pour cela de la garantie d'éviction, estimant qu'elle peut être invoquée par un professionnel et que l'absence de conclusion effective d'un contrat de cession de droits d'auteur conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle ne peut faire obstacle à sa mise en œuvre.

En vertu des articles 1626 et suivants du Code civil, la garantie d'éviction assure à l'acquéreur la jouissance paisible du bien vendu. Le tribunal apprécie les conditions de sa mise en œuvre, et retient sa caractérisation. En effet, les juges considèrent qu'un contrat de cession de droits d'auteur ne pouvait être conclu, la défenderesse ne détenant aucun droit sur l'œuvre litigieuse. Elle est en revanche seule conceptrice de la maquette de l'étiquette contrefaisante cédée à la demanderesse et relève de la garantie d'éviction dans ce cadre, la qualité de professionnel du cessionnaire n'ayant aucune incidence sur sa mise en œuvre. De plus, en omettant d'indiquer la provenance de l'œuvre ou ses sources d'inspiration au cessionnaire, la défenderesse manque à son obligation de bonne foi inhérente à l'exécution de toute relation contractuelle, qui implique en ce cas la transmission d'une œuvre disponible. Le tribunal considère donc que la défenderesse est tenue de garantir la

condamnation en contrefaçon de la demanderesse et de l'indemniser des frais supportés.

Cette solution illustre les dangers de l'inspiration face au risque de la caractérisation de la contrefaçon et de l'obligation d'assurer la jouissance paisible de la chose cédée, notamment mentionnée par le Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, la garantie d'éviction est une obligation rattachée au contrat de vente ; après avoir écarté toute cession de droits d'auteur, le tribunal qualifie de cession la livraison de la maquette reproduisant le tableau, issue d'un contrat de prestation de service, et lui applique les dispositions du contrat de vente.

[Retour au sommaire](#)

Droit des marques et autres signes distinctifs.

Absence de risque de confusion entre deux marques commercialisant des produits identiques

Tribunal de l'Union européenne, 28 février 2024, T-279/23

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle - Université de Poitiers

Une marque de l'Union européenne peut, sur opposition du titulaire d'un signe antérieur, être refusée à l'enregistrement si « *en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent* » subsiste un risque de confusion pour le consommateur¹. L'appréciation du risque de confusion s'opère par la confrontation entre le signe et des produits et services des deux marques. La double identité s'avère l'hypothèse la plus aisée. Lorsque l'un des éléments est similaire, le juge opère une analyse globale afin de déterminer l'existence d'un potentiel risque de confusion. L'identité des produits visés par les signes en cause n'aboutit pas nécessairement à caractériser ce risque de confusion, et par la même à accueillir l'opposition.

En l'espèce, une demande d'enregistrement est formulée d'une marque figurative de l'Union européenne pour des boissons². Une opposition est formée, se fondant sur une marque portugaise et une autre de l'Union européenne similaires, pour des produits identiques. Successivement les recours devant la division d'opposition et l'EUIPO sont rejetés. La requérante saisit le Tribunal qui rejette également

le recours, confirmant totalement les décisions antérieures.

Le Tribunal apprécie isolément le risque de confusion pour la marque portugaise, puis européenne. Le second temps du raisonnement n'est qu'une application à l'identique du premier et n'est donc pas développé. Le Tribunal retient que le public pertinent lusophone n'est pas contesté par la requérante, et qu'il aboutit à ne retenir qu'une faible distinctivité de l'élément figuratif signifiant « *jus* » en portugais. Les appréciations visuelles, phonétiques et conceptuelles conduisent à ne retenir qu'un faible niveau de distinctivité, faisant échec au risque de confusion, et par conséquent à la demande en opposition.

Évident et peu-original sur le fond, l'arrêt insiste sur l'analyse conceptuelle du signe en cause lorsque ce dernier est strictement distinctif. Le Tribunal retient la neutralité conceptuelle puisque la marque demandée en est dépourvue. L'élément figuratif, descriptif en portugais, n'implique aucun mécanisme facilitant la mémorisation et un risque d'association entre les deux signes. La descriptivité du concept de la marque ne permettant pas au consommateur de retenir les signes, s'apparente ainsi à une neutralité conceptuelle, ne pouvant être prise en considération dans une analyse globale sollicitée par une procédure en opposition³. La neutralité conceptuelle, inopérante dans la recherche d'une appréciation globale de confusion, est indifférente dans sa caractérisation. Elle ne fait pas échec à l'action en opposition lorsqu'une

¹ « Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) », article 8.

² Concerne des boissons sans alcool (Classe 32), et des boissons alcoolisées à l'exception des bières).

³ TUE, 20 octobre 2021, Yadex International/EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir), T-559/20, point 103. En l'espèce, la neutralité conceptuelle n'est pas en mesure de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

similitude visuelle et/ou phonétique¹ est retenue. En l'espèce, cela n'a pas été le cas.

[Retour au sommaire](#)

L'existence d'un risque de confusion n'est pas requis à l'appui d'une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant d'une nouvelle marque

Tribunal de l'Union Européenne, 6 mars 2024, T-639/22.

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

La mauvaise foi du déposant d'une nouvelle marque constitue un motif absolu de nullité. Ainsi, un dépôt effectué dans la seule intention de nuire et/ou de « s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y obstacle »² caractérise un agissement de mauvaise foi, cause de nullité absolue de l'enregistrement du signe³. Le titulaire du droit antérieur peut alors tenter une action en nullité.

En l'espèce, une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne fait l'objet d'une demande en nullité fondée sur une marque verbale de l'Union européenne non enregistrée, ainsi que sur une marque figurative. Le titulaire du signe antérieur met en avant la mauvaise foi du déposant. La division d'annulation rejette la requête dans son intégralité, ce qui est confirmé par la chambre des recours de l'EUIPO. Saisi, le Tribunal annule la décision de l'EUIPO pour défaut de motivation. La chambre des recours de l'EUIPO statue de nouveau, rejetant la demande

en nullité pour absence de risque de confusion entre les signes en cause. La requérante saisit une seconde fois le Tribunal. Ce dernier annule la décision de la chambre des recours de l'EUIPO en raison d'erreurs d'appréciation opérées par l'Office.

Le Tribunal commence par rappeler qu'il n'existe pas de définition de la mauvaise foi dans la loi, mais que la jurisprudence a dégagé des circonstances permettant sa caractérisation. La mauvaise foi est établie lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir la connaissance d'un usage antérieur⁴, et l'intention malhonnête⁵ du déposant⁶. Le dépôt d'un signe distinctif reflétant une volonté de porter atteinte aux droits sur une marque, en tant qu'atteinte à sa fonction essentielle⁷, se conçoit globalement. Toutes les « circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce »⁸ sont nécessairement appréhendées pour alléguer objectivement la mauvaise foi. N'étant pas présumée, la mauvaise foi doit être prouvée⁹.

Le Tribunal énumère des facteurs purement illustratifs de caractérisation, tels que la connaissance du signe antérieur identique ou similaire, l'intention du demandeur d'empêcher un tiers d'utiliser son signe¹⁰, ou le degré de protection juridique demandé par le signe. D'autres éléments s'ajoutent parfois, comme l'origine géographique du signe, la chronologie des événements du dépôt¹¹ ou la prise en compte du degré de notoriété du signe antérieur.

¹ CJUE, 3 juin 2009, Zipcar Inc., contre OHMI, C-394/08 P, point 64. « Il existe un risque de confusion en regard à la forte similitude phonétique entre les marques. »

² Cour d'appel de Paris, 23 février 2000.

³ Règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne, article 60, paragraphe 1, sous a).

⁴ CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contre Franz Hauswirth GmbH, contre Franz Hauswirth GmbH, C-529/07, point 39.

⁵ *Ibid*, point 30.

⁶ L'intention malhonnête ne se recherche que dans la vie des affaires. TUE 12 septembre 2019 Koton Magazacilik, C-104/18P, point 45.

⁷ *Ibid*, point 46.

⁸ *Ibid*, point 47.

⁹ CJUE, 29 janvier 2020, aff. C.371-18, point 29.

¹⁰ L'intention malhonnête subjective s'apprécie objectivement en se fondant sur des éléments factuels. TUE 12 septembre 2019 Koton Magazacilik, C 104/18P, *op. cit.*, point 47.

¹¹ *Ibid*, point 63.

La requérante reproche à l'EU IPO d'avoir opéré une analyse erronée des éléments pertinents de l'appréciation de la mauvaise foi du déposant, se cantonnant au faible risque de confusion entre les signes. Le Tribunal accueille tous les griefs et moyens avancés. L'Office a omis de comparer des éléments communs entre les signes comme le drapeau, n'a pas considéré la renommée du signe antérieur, n'a pas pris en compte le litige antérieur unissant les parties, et a négligé de nombreux éléments de preuve.

Bien que le risque de confusion entre les signes soit improbable, puisque la similitude entre ces derniers n'est que très faible, l'EU IPO aurait dû analyser les autres facteurs de caractérisation d'une potentielle mauvaise foi du déposant.

[Retour au sommaire](#)

De la faible distinctivité intrinsèque de la marque antérieure à l'exclusion du risque de confusion

Tribunal de l'Union européenne, 3^e chambre, 13 mars 2024, T-117/23, Kantstraße Paris Bar GmbH c/ EU IPO.

Clara GRUDLER

Doctorante et A.T.E.R. en Droit privé et sciences criminelles - Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Le Tribunal de l'Union européenne confirme la décision de la chambre de recours de l'EU IPO concluant, dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion fondée sur la distinctivité intrinsèque de la marque antérieure, au défaut de risque de confusion entre cette marque nationale antérieure et une marque de l'Union déposée.

En juin 2019, une entreprise (Superstudio21 GmbH) a présenté à l'EU IPO une demande

d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour un signe figuratif *Bar Paris*, pour des produits et services des classes 29, 30, et 43. Cinq mois plus tard, une autre entreprise (Kantstraße Paris Bar GmbH), se fondant sur sa marque allemande antérieure « Paris Bar » enregistrée en classes 25 et 43, a formé opposition à l'enregistrement de la marque demandée, notamment pour des produits et services des classes mentionnées. La titulaire de la marque antérieure fondait son recours sur l'article 8, § 1, b), du règlement (UE) 2017/1001¹. Celle-ci a produit, à la demande de l'EU IPO, la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l'appui de l'opposition. La division d'opposition a partiellement fait droit à l'opposition et a rejeté la demande d'enregistrement pour des produits et services des classes 29, 30, et 43. En 2022, la déposante a formé un recours auprès de l'EU IPO visant l'annulation de cette décision, dans la mesure où sa demande d'enregistrement avait été rejetée. Par une décision du 21 décembre 2022², la chambre de recours de l'EU IPO a accueilli le recours de la déposante et annulé la décision de la division d'opposition, au motif qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les deux signes en cause. Par un recours engagé devant le Tribunal, le titulaire de la marque antérieure a sollicité l'annulation de cette décision de la chambre de recours.

À son appui, la requérante invoquait un moyen unique tiré d'une violation de l'article 8, § 1, b), mentionné. La chambre de recours de l'EU IPO aurait commis des erreurs dans l'appréciation de la comparaison des signes sur les plans visuel (deuxième branche) et phonétique (première branche), dans l'appréciation du caractère distinctif intrinsèque (troisième branche) et accru (quatrième branche) de la marque

¹ Relatif au motif relatif de refus d'enregistrement fondé sur l'identité ou la similitude de la marque demandée à l'enregistrement quant à une marque antérieure.

² Affaire R 299/2022-5.

antérieure ainsi que dans l'appréciation globale du risque de confusion (cinquième et sixième branches). Le Tribunal a rejeté l'ensemble de ces branches et donc, l'intégralité du recours. En premier lieu, le degré de similitude phonétique entre les signes en cause a été considéré comme étant plutôt élevé et non comme moyen, de même que la similitude conceptuelle considérée comme élevée entre ceux-ci¹. En second lieu, les signes en conflit présentent seulement une faible similarité sur le plan visuel. S'agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la marque antérieure a été jugée, sur le plan de la distinctivité intrinsèque, comme possédant une distinctivité très faible. De même, sur le plan du caractère distinctif accru par l'usage intensif de la marque antérieure, les éléments produits par la requérante ne prouvaient pas que la marque antérieure bénéficiait d'une distinctivité accrue quant aux services en cause ; l'appréciation du risque de confusion devant ainsi reposer sur la distinctivité intrinsèque de cette marque. S'agissant de l'appréciation globale du risque de confusion, la distinctivité très faible de la marque antérieure implique que les différences visuelles entre les signes en cause permettent au consommateur moyen de les distinguer nettement², en dépit de l'identité ou de la similarité des produits et des services visés.

[Retour au sommaire](#)

¹ Cependant, le Tribunal précise que la chambre de recours de l'EUIPO a considéré juste titre que la similitude conceptuelle ne présente pas d'importance particulière en l'espèce, dans la mesure où, lorsqu'une similitude conceptuelle repose sur des éléments faiblement distinctifs, voire descriptifs, elle joue un rôle limité et revêt une incidence moindre

Marques patronymiques et déchéance pour déceptivité : entre indulgence et incertitudes de la Cour de cassation

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2024, RG n° 22-23.833, PMJC.

Clara GRUDLER

Doctorante et A.T.E.R. en Droit privé et sciences criminelles - Université Paris I Panthéon-Sorbonne

La Cour de cassation tempère les effets de la garantie d'éviction pesant sur le cédant en acceptant (sous certaines conditions) la recevabilité d'une demande en déchéance pour déceptivité acquise des marques cédées, et interroge la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'applicabilité de ce motif de déchéance s'agissant de marques patronymiques exploitées de manière trompeuse par le cessionnaire suite à la cession.

Dans le cadre d'une procédure collective visant une société commercialisant des vêtements et accessoires de mode, un acte de cession d'actifs visant notamment deux marques verbales françaises constituées du nom de famille du créateur et fondateur de la société a été conclu en 2012 avec la société PMJC. Par application d'un protocole de cession, ce créateur et fondateur a poursuivi sa collaboration avec la société cessionnaire jusqu'au terme contractuellement fixé en 2015. En 2018, la cessionnaire a assigné le créateur en contrefaçon des deux marques cédées ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, dans la mesure où celui-ci poursuivait ses activités professionnelles et artistiques par l'intermédiaire d'une autre société. À titre reconventionnel, le créateur a sollicité la déchéance pour déceptivité des droits de la cessionnaire sur les deux marques cédées, du fait des usages trompeurs que celle-ci en aurait faits entre la fin de l'année 2017 et le

lors de l'appréciation du risque de confusion (Trib. UE, 4 mai 2022, T-4/21, *Advanced Superabrasives/EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)*, pt 56 : EU:T:2022:274).

² Même s'il s'agit du public pertinent présentant un niveau d'attention moyen (pt 103).

début de l'année 2019. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande reconventionnelle, prononçant la déchéance des droits de la cessionnaire sur les marques cédées¹. Selon le juge d'appel, la garantie d'éviction était inapplicable en l'occurrence, la demande du créateur étant fondée sur la faute de la cessionnaire à l'origine de son éviction². De même, le droit de l'Union ne s'oppose pas au prononcé de la déchéance des droits sur une marque portant sur le nom de famille d'un créateur en présence de certains comportements du cessionnaire³, comportements caractérisés en l'espèce puisque la cessionnaire avait été condamnée à deux reprises pour contrefaçon des droits d'auteur du créateur portant sur ses œuvres récentes non cédées en 2012 à la société PMJC⁴. Celle-ci s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.

La Cour de cassation a rejeté le premier moyen formulé par la requérante à l'appui de son pourvoi, et a renvoyé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre du second moyen. S'agissant du premier moyen, la Cour de cassation a précisé qu'il doit être fait exception à sa règle selon laquelle le cédant de droits de marque est tenu d'une garantie d'éviction⁵ et n'est donc pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de la marque (qui tend à l'éviction de l'acquéreur)⁶, lorsque cette action en déchéance pour déceptivité est fondée sur la survenance de faits fautifs ultérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Dès lors, la demande reconventionnelle du créateur n'était pas irrecevable, malgré la garantie d'éviction due à la cessionnaire. S'agissant du deuxième moyen, la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de

justice la question de savoir si le droit de l'Union⁷ s'oppose au prononcé de la déchéance des droits sur une marque portant sur le nom de famille d'un créateur, en raison de son exploitation ultérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que le créateur en cause participe toujours à la création des produits pourvus de cette marque, alors que tel n'est plus le cas.

[Retour au sommaire](#)

Propriété intellectuelle et concurrence, inséparables comme Tic et Tac

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 16 février 2024, RG n° 22/03977

Gabriel de FEYDEAU

Rédacteur en chef de la revue *Propriétés intellectuelles*
Chargé d'enseignement à l'Université Paris-Panthéon-Assas

La distinctivité d'une marque tridimensionnelle s'appréciant au regard des normes et habitudes du secteur, un faisceau d'exemples tiré d'autres secteurs n'est pas pertinent. Par ailleurs, l'absence de vente effective du produit n'empêche pas une condamnation sur le terrain de la concurrence déloyale.

Les sociétés Ferrero, fabricantes et distributrices des célèbres confiseries *Tic Tac*, sont titulaires de deux marques tridimensionnelles déposées en 1974 et 2007 représentant la boîte et l'agencement des confiseries :

¹ CA Paris, pôle 5, ch. 1, 12 oct. 2022, n° 20/11628 : *Légipresse*, 2023, n° 412, Y. Basire ; *Dalloz IP/IT*, 2023, 69, obs. C. Lamy.

² Et non sur le fait que le créateur et fondateur ne participait plus à la conception des produits commercialisés sous les marques cédées.

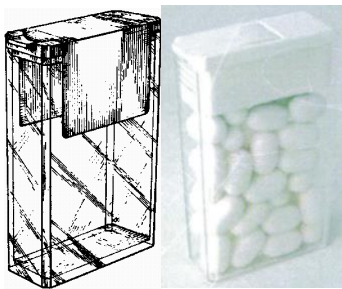
³ Lorsque le cessionnaire, par ses manœuvres, fait croire au public de manière effective que le créateur participe toujours à la conception des produits ou crée un risque suffisamment grave d'une telle tromperie.

⁴ CA Paris, 7 sept. 2021, n° 19/13325 ; CA Paris, 10 déc. 2021, n° 20/04255.

⁵ Au titre de l'article 1628 du Code civil.

⁶ Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116 : *Bull.*, 2006, IV, n° 27.

⁷ Tiré respectivement des articles 12, § 2, b), de la directive 2008/95/CE, et 20, b), de la directive (UE) 2015/2436.



Marques déposées par de Ferrero

À l'occasion du salon international de l'agroalimentaire, Ferrero a fait pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société Mocca¹, après avoir remarqué sur ce stand des bonbons présentés sous la forme suivante :



Boîte en cause en l'espèce

Ferrero assigne ensuite Mocca devant le TGI de Paris pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire, et obtient gain de cause sur ces deux terrains. La société Mocca ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Paris est par conséquent amenée à connaître les deux dimensions (marques et concurrence) du problème.

Concernant le droit des marques, un débat liminaire, ouvert naturellement par la société Mocca, portait sur la validité des marques en cause et reposait sur deux arguments.

Mocca considérait en premier lieu qu'au jour du dépôt de la marque, « les boîtes rectangulaires en matière plastique transparente présentant les

caractéristiques du signe déposé étaient usuelles pour les conditionnements de produits de petite taille », soulignant que la société Ferrero avait elle-même reconnu s'être inspirée de modèles antérieurs japonais.



Une de magazine (1967) présentant la boîte de la marque japonaise culte Chocobaby

La société Mocca ajoutait à cela une série d'exemples de boîtes fabriquées et déposées comme modèles avant 1970 pour des contenants destinés à diverses sortes de produits (épices, graines, produits pulvérulents, comprimés), mais ces arguments n'ont pas emporté la conviction de la cour. La cour rappelle en effet que le public pertinent pour son analyse est le public français et que la distinctivité d'une marque tridimensionnelle est fonction de sa divergence significative avec les normes et habitudes du secteur concerné². Ainsi, des exemples connus essentiellement du public japonais ou relevant d'un autre secteur que celui des confiseries ne sont pas pertinents pour une telle analyse.

La société Mocca considérait en second lieu que le signe était constitué d'une forme imposée par la fonction du produit, faisant valoir que Ferrero avait déposé des modèles utilitaires et brevets pour cette même boîte et que les éléments

¹ Mocca a été brièvement titulaire en 2012-2013 d'un modèle de boîte de pastilles similaire à celui des célèbres *Tic Tac* et déclaré nul après une procédure lancée par le fabricant polonais des bonbons similaires *Mik Maki* (EUIPO, 3^e ch. rec., 28 mars 2014, aff. R 2304/2013-3), lequel a été lui-même condamné en 2022 pour contrefaçon des marques *Tic Tac* :

CA Paris, pôle 5-1, 15 févr. 2022, RG n° 19/21858, *BMB c/ Ferrero* : PIBD 1183-III-5.

² CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-456/01 et C-457/01, *Henkel c/ OHMI*, point 39

distinctifs du signe avaient une fonction technique précise : un récipient pour contenir des confiseries et une ouverture assez étroite pour empêcher les confiseries de « s'échapper d'un coup ».

La cour considère cependant que, le système d'ouverture et de verrouillage n'étant pas apparent sur les représentations des marques¹, on ne peut affirmer que ces représentations ne présentent que des caractéristiques purement fonctionnelles.

Sur le terrain de la contrefaçon proprement dite, constatant que les marques de Ferrero ne contiennent aucun élément verbal ni aucune signification particulière, la cour est dès lors tenue d'abandonner le triptyque classique de la comparaison « visuelle, phonétique et conceptuelle » pour concentrer son analyse sur la comparaison visuelle des signes.

Jugeant trop insignifiantes les différences tenant à la taille de l'étiquette ou à la forme légèrement incurvée de la boîte en cause et s'appuyant sur le faible niveau d'attention du consommateur en la matière, la cour retient sans difficulté le risque de confusion constitutif d'une contrefaçon par imitation.

Elle ajoute, pour enfoncer le clou et en s'appuyant sur les études menées sur le sujet, que la forte reconnaissance de la boîte par le public français, qui l'associe spontanément aux bonbons *Tic Tac*, serait quoi qu'il en soit de nature à compenser de telles différences.

¹ Une remarque analogue est faite par la cour concernant le bandeau autocollant visible sur la représentation de la première marque et absent des brevets, ce dont elle déduit (de façon sans doute contestable) que sa présence résulte notamment d'un choix arbitraire.

Concernant la concurrence déloyale et parasitaire, la société Mocca se réfugiait essentiellement derrière le fait qu'elle n'avait pas encore effectué de vente de ses produits.

La cour affirme cependant que « la détention, l'exposition, la promotion et l'offre en vente de produit qui constituent une contrefaçon des marques dont est titulaire la société Ferrero Spa, à l'occasion d'un salon de l'alimentation [...], même sans vente effective constatée, s'inscrivent nécessairement dans la vie des affaires et constituent [...] des actes de concurrence déloyale entraînant pour elle un préjudice propre constitué par le risque de voir sa propre clientèle se détourner de ses produits au profit de l'offre proposée par la société Mocca ». Elle confirme, sur ce fondement, la condamnation pour concurrence déloyale par création d'un risque de confusion².

La cour confirme également la condamnation prononcée sur le fondement du parasitisme économique, constatant qu'en imitant les confiseries *Tic Tac* et leur contenant dans leurs formes, tailles et couleurs, « la société Mocca a indûment cherché à tirer profit de la forte reconnaissance de ces produits par le public français ainsi que des efforts consentis par les sociétés Ferrero pour promouvoir leurs produits ».

[Retour au sommaire](#)

² Ce qui peut laisser quelque peu songeur, dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas clairement distingués de ceux de contrefaçon de marque : à lire la cour, toute condamnation pour contrefaçon par imitation devrait se doubler d'une condamnation pour concurrence déloyale.

Une demande d'enregistrement d'une marque désignant un vin sans dénomination rejetée comme évoquant une indication géographique

Cour d'appel d'Aix-en Provence, 22 février 2024, RG n° 22/14347 et n° 23/06408 (commentaire conjoint).

Lisa PINAMONTI

Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que des affaires peuvent se joindre en cours d'instance lorsqu'il présente un intérêt de bonne justice. Différente de l'exception de connexité, la jonction d'instances¹ impose une instruction simultanée des affaires², sans imposer de procédure unique³. En l'espèce, deux instances ont été jointes par la cour d'appel d'Aix-en Provence le 22 février 2024. Les décisions, en tout point identiques se joignent sous le numéro RG 22-14347.

En l'espèce, une société anonyme dépose une demande d'enregistrement pour une marque verbale *l'Occitane* pour plusieurs classes de produits et service, dont la classe 33⁴. À la suite d'observations formulées par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) relatif à un risque de confusion entre le signe et l'Indication Géographique Protégée (IGP) pour les vins *Pays d'Oc*, le directeur général de l'INPI rejette partiellement la demande d'enregistrement. Le rejet portait initialement sur les vins, et services liés aux cosmétiques. Le directeur général de l'INPI a par la suite rectifié sa décision en précisant que le rejet ne visait que les vins ne bénéficiant pas de l'IGP *Pays d'Oc*. La société interjette appel.

La cour d'appel rejette totalement la demande d'annulation des décisions. Outre la conformité de la rectification de la décision du directeur de l'INPI, la cour précise qu'un vin ne bénéficiant pas d'une dénomination est refusé à l'enregistrement s'il est susceptible d'évoquer une IGP. Ainsi, les vins ne bénéficiant pas d'une IGP ne peuvent pas être désignés par la marque enregistrée, et ce, quand bien même la demande n'envisageait aucun lien avec l'IGP.

La cour précise que la protection de toute indication géographique vaut contre « toute usurpation, imitation ou évocation »⁵ susceptible de tromper le public⁶. La marque constitue une évocation d'une indication géographique lorsqu'un produit désigné incorpore une partie d'une dénomination protégée⁷. L'évocation s'apparente à une incorporation partielle, issue d'une parenté phonétique, et/ou visuelle⁸. L'identité des produits et la proximité conceptuelle retenues caractérisent l'évocation de l'indication géographique, légitimant le rejet partiel du directeur général de l'INPI. La décision explicite avec pédagogie l'étendue de la protection d'une indication géographique par l'évocation. La décision n'est cependant pas inédite⁹. L'évocation, appréciée très largement¹⁰, n'a pas à être explicite pour être retenue.

[Retour au sommaire](#)

¹ « Jonction et disjonction d'instances - Fiche d'orientation », 2021, p.

² Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 25 juin 2015, n° 14-16.292.

³ Cour de cassation, première Chambre civile, 27 novembre 1961, n° 60-10.125.

⁴ Correspond aux boissons alcoolisées à l'exception des bières.

⁵ « Règlement (UE) n° 1308/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 », article 103, 2b.

⁶ Article L 711-2 CPI.

⁷ CJUE, 4 mai 1999, C-89/97, point 25.

⁸ CJUE, 9 septembre 2021, C-783/19, point 57.

⁹ T. GEORGOPOULOS, « Evocation" à rebours" en matière d'indications géographiques », *Revue de droit rural*, janvier 2023, p. 49-50. INPI, INAO et BNIC c/ Cognapea, n° OP22-0433, 26 août 2022.

¹⁰ S. VISSÉ-CAUSSE, « L' évocation ou le prodigieux pouvoir de l'appellation d'origine », *Open Wine Law*, juin 2021.

Brèves

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 février 2024, RG n°23-81.863

L'affiche litigieuse comportant la mention « les syndicats de police vous souhaitent un bon enfumage 2019 », apposée sur un seul panneau publicitaire, propriété personnelle d'une personne privée et ayant fait l'objet de deux publications sur la page Facebook de celle-ci, n'a ainsi été diffusée de façon restreinte et pour un temps donné.

L'affiche contenant en outre une caractéristique satirique ne contenant aucune proposition de produit, elle ne relève pas de la vie des affaires en ce qu'elle ne s'inscrit en rien dans le domaine économique ou ne vise à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique.

Cour d'appel de Nancy, 26 février 2024, RG n°22/01613

La mauvaise foi n'étant pas établie à la date du dépôt de la marque litigieuse, la prescription de l'action en revendication était donc acquise après un délai de cinq ans suivant la publication de la demande du déposant.

Cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 28 février 2024, RG n°22/04646

L'appréciation du lien que pourrait établir le public entre un signe second et une marque renommée doit prendre en compte le degré de proximité ou de dissemblance des produits et services en cause.

Une telle proximité n'est pas caractérisée entre les services de ventes aux enchères et les services médicaux, en ce que ces deux services relèvent de secteurs réglementés totalement différents, proposés chacun dans des lieux dédiés très

spécifiques et par des professionnels aux qualifications très distinctes, le public étant amené à y avoir recours dans des situations très spécifiques.

[Retour au sommaire](#)

Calendrier de la CJUE

25/04

Conclusions [C-159/23](#)

Sony Computer Entertainment Europe

Plaidoirie [T-508/23](#)

Medspa / EUIPO - Hic (ALDO COPPOLA AMO)

26/04

Plaidoirie Aff. jointes [T-64/23](#), [T-65/23](#), [T-66/23](#)

Aesculap / EUIPO - Aeneas (AESKUCARE Food Intolerance)

Aesculap / EUIPO - Aeneas (AESKUCARE)

Aesculap / EUIPO - Aeneas (AESKUCARE Allergy)

30/04

Plaidoirie [T-307/23](#)

Jima Projects / EUIPO - Salis Sulam (Représentation de deux bandes parallèles sur un côté d'une chaussure de sport)

07/05

Plaidoirie [T-464/23](#)

Lidl Digital International / EUIPO - Ningbo Hanyuan Lighting (Luminaire)

Plaidoirie [T-471/23](#)

Lidl Digital International / EUIPO - Ningbo Hanyuan Lighting (Luminaire)

08/05

Arrêt [T-757/22](#)

Puma / EUIPO - Road Star Group (Chaussure)

Arrêt [T-758/22](#)

Puma / EUIPO - Fujian Daocheng Electronic Commerce (Chaussure)

Arrêt [T-91/23](#)

Ofree / EUIPO - gamigo (gamindo)

Arrêt [T-207/23](#)

Sta Grupa / EUIPO - Axis (VAPIX)

Arrêt [T-314/23](#)

Tiendanimal / EUIPO (CRIADORES)

Arrêt [T-320/23](#)

The Not Company / EUIPO (NOT MILK)

Plaidoirie [T-426/23](#)

Chiquita Brands / EUIPO - Compagnie financière de participation (Représentation d'un ovale bleu et jaune)

Arrêt [T-436/23](#)

Daimler Truck / EUIPO (CERTIFIED)

Arrêt [T-501/23](#)

Listan / EUIPO (Silent Loop)

15/05

Arrêt [T-181/23](#)

Dermavita Company / EUIPO - Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

Arrêt [T-316/23](#)

Pfriem / EUIPO - U-Control (UC)

Plaidoirie [T-333/23](#)

MPM-Quality / EUIPO - Elton hodinářská (PRIM)

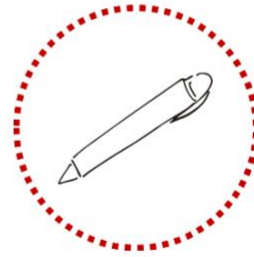
Arrêt [T-512/23](#)

Cellphenomics / EUIPO (CellCompDx)

16/05

Plaidoirie [T-544/23](#)

Puma / EUIPO - Zheng (Représentation d'un emblème)



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

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

Agenda de la PI

Agenda de l'IRI

Sujets transversaux

15 mai 2024
Réseaux sociaux et propriété intellectuelle

28 mai 2024
Stratégie : droit de la mode et du design

4 juin 2024
La propriété intellectuelle dans les marchés publics

26 juin 2024
L'évaluation des actifs intellectuels

Nouvelles technologies et informatique

23 septembre 2024
Le logiciel et son environnement technique :
quelles protections et comment les
coordonner ?

14 et 15 octobre 2024
Optimiser l'usage des logiciels libres et *open
source*

2 décembre 2024
Le cloud computing : les contrats « as a service »

Brevets d'invention

18 septembre 2024
Gérer les inventions de salariés et de stagiaires

Droit d'auteur et droits voisins

3 avril 2024
Gérer les créations de salariés

13 mai 2024
Commander ou exploiter des contenus protégés
par le droit d'auteur

21 et 22 mai 2024
Musique : droit d'auteur et droits voisins

2 octobre 2024
Protection, valorisation et défense de l'œuvre
architecturale par la propriété intellectuelle

16 octobre 2024

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

12 novembre 2024

Intelligence artificielle (IA) et droit d'auteur

26 et 27 novembre 2024

Production audiovisuelle et droit d'auteur

9 décembre 2024

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

Marques et noms de domaine

6 novembre 2024

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

20 novembre 2024

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

Les formations ont lieu de 9h30 à 18h
au CFP, 4 rue Blaise Desgoffe 75006 Paris.
Pour tout renseignement ou pour s'inscrire :

irpi.fr

N'hésitez pas également à nous écrire (irpi@u-paris2.fr)
et à nous appeler (01.44.41.56.62.)

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 !

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 !

2024

Vendredi 14 juin

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

Lundi 17 juin

Droit des dessins et modèles

Frédéric GLAIZE

Conseil en propriété industrielle

Anne Emmanuelle KAHN

Professeur à l'Université Lumière Lyon 2

Pierre MASSOT

Avocat

Mardi 25 juin

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

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

Prix de thèse IRPI-APRAM



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

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



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



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

Envoi des candidatures



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

- **l'un à l'IRPI** :

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

- **l'autre à l'APRAM** :

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

ET



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

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

Agenda des manifestations

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

Manifestations

Avril

Jeudi 4 et vendredi 5
31st Annual IP Conference
Fordham Law School, New York City, NY
[Informations détaillées](#)

Mai

Jeudi 25
Recent and Upcoming EU Tech and Media Freedom Regulation – To Brussels and Beyond
Institutet för Immatérielrätt och Marknadsrätt
[Informations détaillées](#)

Juin

Jeudi 27
the 15th Annual Workshop of the International Society for the History and Theory of Intellectual Property
Intellectual Property and the Anthropocene
ISHTIP
[Informations détaillées](#)

Septembre

Vendredi 13
NDDCAMP Paris
Marc-Olivier BERNARD, David CHELLY, Philippe FRANCK et Benjamin LOUIS. avec le soutien de l'AFNIC
[Informations détaillées](#)