



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	Chronologie des médias et Covid-19 Lisa PINAMONTI	15
Droit d'auteur et droits voisins	3	Agenda de la PI	16
Prolonger un brevet par la marque? Les formes fonctionnelles en question Clara GAVELLI	3	Agenda de l'IRI	16
Un mobilier qui s'assoit sur sa distinctivité, mais pas sur son originalité Lisa PINAMONTI	5	Calendrier de la CJUE	17
Droit des marques et autres signes distinctifs	7	Agenda des manifestations	20
PDF je t'aime Lisa PINAMONTI	7		
Interprétation de la notion de « droit antérieur » à la lumière du droit de l'Union européenne Victoria LULLIER	8		
Il ne faut pas confondre TAC et TAC !... Linhua LU	9		
Procédure	12		
La casuistique du dédommagement du préjudice causé par des mesures provisoires Emmanuelle MONGUILLET	12		
Des précisions supplémentaires sur la répartition de la charge de la preuve de l'épuisement communautaire Clara GRUDLER	13		

*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

Prolonger un brevet par la marque ? Les formes fonctionnelles en question

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2024, « CeramTec », RG n°21-23.458, Publié au bulletin

Clara GAVELLI

Doctorante ATER – Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Lorsqu'un effet technique, anciennement breveté, se manifeste par une couleur, le dépôt de cette couleur à titre de marque peut-il être considéré comme frauduleux ? La Cour de cassation interroge la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) sur la manière dont doivent s'articuler les articles 7 et 52 du Règlement (CE) n° 207/2009, relatifs aux motifs de refus d'enregistrement et aux causes de nullité des marques européennes.

La société CeramTec fabrique des céramiques techniques qu'elle vend à des fabricants de prothèses chirurgicales. Elle était titulaire d'un brevet européen portant sur un matériau de céramique composé d'oxyde de chrome qui a pour effet d'apporter dureté et résistance à la céramique, et qui induit une coloration rose. En 2011, quelques jours après l'expiration du brevet, la société a déposé trois marques européennes pour des implants chirurgicaux en classe 10 : une marque couvrant la couleur rose Pantone 677C, ainsi qu'une marque figurative et une

marque tridimensionnelle représentant une bille de cette même couleur.

Après avoir constaté qu'une société concurrente fabrique et commercialise des prothèses médicales du même rose, elle l'assigne en contrefaçon de marques. La société défenderesse demande reconventionnellement l'annulation desdites marques. La Cour d'appel de Paris lui donne raison, considérant que l'intention du déposant était d'empêcher ses concurrents d'utiliser, non pas la couleur rose, mais l'oxyde de chrome dans une proportion qui a pour effet de colorer la céramique en rose. Pour la cour, cette volonté de prolonger son monopole sur un effet technique caractérise sa mauvaise foi. Or, la mauvaise foi est une cause de nullité de la marque énoncée à l'article 52, § 1, sous b) du Règlement (CE) n° 207/2009¹.

La société CeramTec se pourvoit en cassation. Elle fait grief aux juges du fond de confondre la cause de nullité de la marque résultant de la mauvaise foi, avec le motif de refus d'enregistrement des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique énoncé à l'article 7, § 1, e), ii), du même règlement². Elle soutient en effet que les motifs de l'article 7 sont autonomes et ne

¹ Art. 52, § 1, Règlement (CE) n° 207/2009 : « § 1 La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ;
b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

² Art. 7, § 1, e), Règlement (CE) n° 207/2009 : « § 1 Sont refusés à l'enregistrement : (...) e) les signes constitués exclusivement :
i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ;
ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ;
iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ».

peuvent être caractérisés par combinaison avec la mauvaise foi. Autrement, l'article 52 deviendrait un moyen de contourner les conditions de l'article 7. Or, il n'est pas démontré en l'espèce que les signes déposés sont exclusivement constitués par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Ensuite, elle ajoute avoir découvert, après le dépôt des marques, que l'oxyde de chrome n'a en réalité aucun effet technique, de sorte qu'elle prétend que sa mauvaise foi ne peut être retenue. Ce à quoi la société défenderesse répond que la mauvaise foi s'apprécie au jour du dépôt. Dès lors, peu importe que l'effet technique anciennement breveté se révèle inefficace, tant que l'intention du déposant était celle de prolonger son monopole sur cet effet.

La Cour de cassation commence par rappeler la jurisprudence de la CJUE. Concernant d'abord l'article 7 § 1, e), cette dernière a précisé son objectif : empêcher que la marque confère à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires et éviter qu'une telle protection ne poursuive une fonction autre que distinctive¹. En outre, les motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 7, § 1, e) sont autonomes : un seul de ces trois motifs suffit à justifier le refus ou l'annulation de l'enregistrement d'une marque², mais, en revanche, si les trois motifs sont partiellement vérifiés, cette disposition s'en trouve écartée³. Concernant ensuite l'article 52, la CJUE a considéré que la mauvaise foi, qui est une notion autonome du droit de l'Union européenne⁴, est caractérisée lorsque le titulaire a déposé la marque avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages

honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque⁵. Mais, reste à savoir comment s'articulent ces deux articles. Sur ce point, la Cour de cassation relève une divergence d'interprétation entre des juridictions d'appel des États membres. Contrairement à la solution de la Cour d'appel de Paris qui s'est fondé sur la mauvaise foi énoncée au point b) de l'article 52, § 1 la Cour d'appel de Stuttgart, dans un arrêt du 13 mars 2023, a retenu que le fait que la coloration rose soit nécessaire pour obtenir un effet technique correspond, en réalité, au motif de refus prévu à l'article 7, § 1, e) ii), qui aurait dû être invoqué sur le fondement du point a) de l'article 52, § 1.

En conséquence, la Cour de cassation sursoit à statuer et renvoie à la CJUE les trois questions préjudicielles suivantes : les deux causes de nullité énoncées à l'article 52, qui sont d'un côté, la contrariété aux dispositions de l'article 7 (point a), et de l'autre, la mauvaise foi (au point b), sont-elles autonomes, voire exclusives ? En cas de réponse négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée à l'aune du seul motif visé à l'article 7, § 1, e), ii) sans qu'il ne soit pour autant constaté que le signe déposé est exclusivement constitué par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ? Finalement, la mauvaise foi du déposant peut-elle être caractérisée si ce dernier a eu l'intention de protéger une solution technique à travers la marque, mais a ensuite découvert l'absence de lien entre le signe déposé et la solution technique en cause ?

¹ CJUE, 18 juin 2002, « *Philips* », C-299/99, points 78 et 79 ; CJUE, 23 avr. 2020, « *Gömböc* », C-237/19, point 25.

² CJUE, 18 sept. 2014, « *Hauck* », C-205/13.

³ CJUE, 16 sept. 2015, « *Nestlé* », C-215/14, point 50.

⁴ CJUE, 27 juin 2013, « *Malaysia Dairy Industries* », C320/12.

⁵ CJUE, 12 sept. 2019, « *Koton Magazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret* », C-104/18 P, points 46, 54 et 56.

Ces questions témoignent, une fois de plus, des difficultés éprouvées face à la forme fonctionnelle qui, au carrefour de plusieurs branches du droit de la propriété intellectuelle, continuent d'engendrer divergences et incertitudes jurisprudentielles.

[Retour au sommaire](#)

Un mobilier qui s'assoit sur sa distinctivité, mais pas sur son originalité
Cour d'appel de Paris, Paris, chambre 1, pôle 5, 20 décembre 2023, RG n° 22/01602, Infirmité partielle

Lisa PINAMONTI – Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

Les créations utilitaires¹ peuvent être protégés par différents droits de propriété intellectuelle. La combinaison d'une « *recherche esthétique dans une perspective fonctionnelle*² » ouvre droit à une protection, notamment au titre des droits des marques, du droit d'auteur ou du droit de la concurrence déloyale. La dimension exclusivement utilitariste s'avère toutefois contraire à conférer une protection juridique.

En l'espèce, une société fabricant des mobiliers, notamment une chaise et un tabouret et exploitant des marques tridimensionnelles s'estime victime de contrefaçon. Elle demande une saisie-contrefaçon, puis assigne devant le tribunal judiciaire en contrefaçon de marque

et en concurrence déloyale et parasitaire. La société totalement déboutée interjette appel.

La cour d'appel, traitant successivement une contrefaçon au titre du droit des marques, du droit d'auteur et de la concurrence déloyale et parasitaire, infirme partiellement le jugement.

La cour commence par confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les marques de la société appelante nulles pour défaut de distinctivité. L'absence de divergence significative empêche la marque de remplir sa fonction essentielle d'indication d'origine³. Cette application stricte du critère de distinctivité pour les marques tridimensionnelles constitue une application classique d'une jurisprudence nationale⁴ et européenne⁵ constante⁶. En l'espèce, les marques, composées exclusivement de leur forme, sont nulles. L'appelante, donc, est déboutée de sa demande de contrefaçon de marque.

La cour infirme partiellement le jugement qui avait rejeté la totalité des requêtes sur le terrain du droit d'auteur. Après avoir reconnu la qualité à agir de l'appelante, et l'éligibilité à la protection des œuvres par le droit d'auteur en raison de leur originalité la cour constate qu'un des deux modèles constitue une copie servile des modèles originaux. La saisie-contrefaçon demandée démontre la détention de la copie servile avant l'expiration des droits d'auteurs, et ainsi la contrefaçon. La cour applique classiquement le critère

¹ E. GARNIER, « La protection juridique des créations du "design" », *Revue Internationale du Droit d'Auteur (RIDA)*, avril 2004, p. 533.

² *Ibid.*, p. 535.

³ V. TECHENE, « [Brèves] Appréciation du caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle et indication d'origine du produit », *Le Quotidien*, octobre 2023, 10/10/2023 p.

⁴ Cour d'appel de Rennes, 7 septembre 2021, n° 18/08114, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2023, 22-13.827, Inédit.

⁵ CJUE, 15 mai 2014, aff. C-97/12 P, CJUE, 7 octobre 2004, aff. C-136/02, CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-26/17, Trib. UE, 14 juill. 2021, aff. T-488/20.

⁶ camille MARECHAL POLLAUD-DULIAN et camille M. POLLAUD-DULIAN, « La distinctivité de marques tridimensionnelles : du rouge à lèvres au pistolet », *Dalloz IP/IT*, février 2022, p. 95-97.

d'imitation servile¹ pour retenir la contrefaçon.

La cour infirme également partiellement le jugement qui avait rejeté la totalité des requêtes en concurrence déloyale et agissement parasitaire. L'appelante s'est trouvée déboutée de ses requêtes en concurrence déloyale par confusion. Ses requêtes en concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses et parasitisme ont été accueillies. La pratique commerciale trompeuse est un nouveau fondement, mais non une prétention nouvelle, et est retenue parce qu'elle a contribué à désorganiser le marché « *au vu des volumes en cause et des soldes annoncés.*² ».

Infirmant partiellement le jugement, la cour condamne l'intimé aux dépens.

[Retour au sommaire](#)

¹ L. COSTES, « Imitation servile de modèles de coffrets », *Revue Lamy droit de l'immatériel ex Lamy droit de l'informatique*, avril 2012, p. 28-29.

² Arrêt commenté, page 22.

Droit des marques et autres signes distinctifs

PDF je t'aime

Tribunal de l'Union européenne, 17 janvier 2024, Ilovepdf SL contre EUIPO, T-62/23

Lisa PINAMONTI – Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

« La combinaison de termes communs en anglais en un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair et non équivoque, immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d'interprétation de la part d'un consommateur anglophone¹. » En d'autres termes, une telle combinaison constitue un message publicitaire laudatif qui ne présente pas le caractère de distinctivité permettant son enregistrement à titre de marque.

En l'espèce, une demande d'enregistrement de marque verbale de l'Union européenne « ILOVEPDF » pour la conception et le développement de logiciels est rejetée pour défaut de distinctivité. La requérante forme un recours devant l'EUIPO qui rejette également la demande. L'Office estime que le public pertinent d'attention élevé comprend la marque comme un message exclusivement laudatif et descriptif, faisant ainsi échec au critère de distinctivité. La requérante saisit le TUE invoquant cinq moyens.

Les deuxième et troisième moyens contestent l'absence de distinctivité retenue par l'Office. Le Tribunal rappelle successivement la détermination du public pertinent d'attention élevée et l'acceptation de l'enregistrement d'une marque laudative sans application de critères de validité plus stricts². La marque est enregistrée dès qu'elle remplit sa fonction essentielle d'identification de l'origine, et qu'elle ne se cantonne pas à une dimension publicitaire³. En effet, un minimum de caractère distinctif suffit pour empêcher le refus d'enregistrement pour motif absolu⁴. Par ailleurs, la marque concernée par la demande d'enregistrement se compose d'un « slogan banal avec un message laudatif clair et non équivoque⁵ » qui ne nécessite aucun effort d'interprétation par le public pertinent. Bien que la requérante avance « qu'il n'est pas courant d'exprimer de l'amour pour un format de document⁶ » et que l'expression n'est pas présente sur le marché⁷, le Tribunal confirme que la marque respecte parfaitement les règles de grammaire, et s'avère facilement compréhensible. Le signe ne présente effectivement aucun caractère de fantaisie⁸, inhabituel⁹ ou de nature à déclencher un processus cognitif de la part du public pertinent¹⁰. Le raisonnement du Tribunal corrobore une jurisprudence abondante et constante¹¹.

¹ TUE, 13 juillet 2022, Rimini Street Inc. Contre EUIPO, T-634/21, point 35.

² CJUE 21 janvier 2010 Audi c/ OHMI C-398/08 P, point 18.

³ TUE, 29 janvier 2015, Blackrock contre OHMI T-59/14 « la marque demandée n'avait pas été rejetée au motif qu'il s'agissait d'un slogan promotionnel, mais au motif qu'elle n'était pas perçue par le public pertinent comme une indication de l'origine commerciale des services visés, s'agissant d'un slogan banal, dont la signification laudative était claire et non équivoque. », point 8.

⁴ TUE 3 avril 2019 Medrobotics T-555/18, point 19.

⁵ Arrêt en question, point 8.

⁶ Arrêt en question, point 47.

⁷ TUE, 5 juin 2019, EBM Technologies contre EUIPO, T-272/18, point 46. Le Tribunal a retenu en l'espèce que le terme « mobile » ne possède pas un caractère laudatif de nature publicitaire.

⁸ TUE, 29 janvier 2015, Blackrock contre OHMI T-59/14, *op. cit.*, point 39.

⁹ TUE, 7 décembre 2017, sheepworld AG contre EUIPO, T-622/16, point 35.

¹⁰ TUE 3 avril 2019 Medrobotics T-555/18, *op. cit.*, point 28.

¹¹ Par exemple, TUE, 17 septembre 2015 Volkswagen AG contre OHMI, T-550/14.

La détermination du public pertinent comme étant d'un niveau d'attention élevé questionne toutefois. Classiquement, un niveau d'attention élevé du public pertinent est retenu lorsque la clientèle est professionnelle¹, que le prix de vente des produits est élevé², ou en raison de l'impact de l'achat sur la sécurité³. Élever le niveau d'attention du public paraît justifié lorsque ce dernier est spécialisé⁴, quand bien même il serait moyen⁵. Aucun élément ne semble justifier en l'espèce que le niveau d'attention du public pertinent soit supérieur à la moyenne. Bien que n'étant pas le seul arrêt qui fait le choix de retenir un public pertinent d'attention élevée⁶, le raisonnement surprend. Il est permis de penser que le défaut de distinctivité aurait pu être retenu sans avoir recours à la référence à un tel public.

[Retour au sommaire](#)

Interprétation de la notion de « droit antérieur » à la lumière du droit de l'Union européenne

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 janvier 2024, RG n° 22-21.716

Victoria LULLIER - Doctorante en Droit privé - Université Paris-Saclay

Il résulte du Code de la propriété intellectuelle que l'une des limites au dépôt légitime d'une marque est l'existence d'un « droit antérieur » au profit d'un tiers. Dans la présente affaire, la Cour de cassation a rendu une décision sur la recevabilité de l'action en nullité d'un

titulaire d'un « droit antérieur » de la marque déposée postérieurement.

En l'espèce, la société JDC Aquitaine, devenue la société JDC, exploite, entre autres, une activité de vente et location de caisses enregistreuses. Elle est titulaire de diverses marques verbales et figuratives toutes contenant le terme « JDC ». Cette société a assigné en concurrence déloyale et parasitaire les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie à la suite notamment de la création, par ces dernières, d'un site Internet dont le nom de domaine est : <http://www.jdc-caisse-enregistreuse.fr>. Peu de temps après, la société JDC Midi-Pyrénées a assigné la société JDC en nullité de ses marques du fait de l'atteinte portée à sa dénomination sociale, antérieure au dépôt des marques par la société JDC. Par ailleurs, la société JDC a formé une demande additionnelle en contrefaçon de ses marques et les sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie ont reconventionnellement demandé l'annulation des marques de la société JDC pour atteinte à leurs droits antérieurs respectifs. Un pourvoi est formé par la société JDC faisant grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 janvier 2022⁷ d'avoir déclaré la nullité de ses marques. La Cour de cassation est ainsi amenée à se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure le titulaire d'un « droit antérieur » peut agir en nullité d'une marque déposée postérieurement.

¹ TUE, 21 décembre 2021, European Federation of Financial Analysts' Societies (EFFAS) contre EUIPO, point 24.

² TUE, 22 mars 2011, Ford Motor Company contre OHMI, T-486/07, point 21.

³ *Ibid.*, point 21.

⁴ TUE, 6 décembre 2023, DGC Switzerland AG contre EUIPO, T-85/23, point 16. « *l'ensemble des produits et services en cause s'adresse tant au grand public qu'au public spécialisé dans le domaine des technologies de*

l'information, le niveau d'attention de ceux-ci variant respectivement de moyen à élevé ».

⁵ TUE, 24 février 2021, Sonova AG contre EUIPO T-61/20, point 11. L'attention élevée du public pertinent est retenue pour des « *logiciels pour appareil de correction auditive*. »

⁶ TUE, 10 mars 2021, Hauz 1929 Ltd contre EUIPO, T 62/20. Un niveau d'attention élevé avait été retenu pour un public pertinent visé par une marque commercialisant des lits et matelas.

⁷ CA Bordeaux, 25 janvier 2022, n° 18/06676

La Cour de cassation, dans son arrêt de rejet du 10 janvier 2024, rappelle tout d'abord qu'« Il résulte des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, qu'est déclaré nulle une marque qui porte atteinte à un droit antérieur, tel une dénomination sociale, mais que la tolérance, pendant cinq années, de l'usage d'une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu'il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi ». En outre, selon la Haute juridiction, « Le second textes précité doit être interprété à la lumière des articles 6 et 9 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États-membres sur les marques ».

Puis, en reprenant l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 juin 2022¹, la Cour de cassation retient que le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité d'une marque déposée postérieurement s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, et cela même si le titulaire de la marque contestée dispose d'un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste.

En conséquence, la Haute juridiction valide le raisonnement de la Cour d'appel de Bordeaux qui, dans le cadre d'une action en nullité de marques, a « retenu l'existence du droit antérieur des sociétés JDC Midi-Pyrénées, JDC Languedoc et JDC Normandie sur leurs dénominations sociales, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts attaqués ». De ce fait, elle déduit que lesdites

sociétés peuvent les défendre contre l'enregistrement postérieur des marques de la société JDC. Les juges du fond ont ainsi écarté tout droit exclusif de la société JDC sur le sigle « JDC », fût-il plus ancien.

Dans cette affaire, la Cour de cassation, tout en rappelant que le titulaire d'un droit antérieur peut, sous certaines conditions, agir en nullité d'une marque déposée postérieurement, interprète la notion de « droit antérieur » à la lumière du droit de l'Union européenne, et, tout particulièrement, en se référant à la solution de la Cour de justice de l'Union européenne.

[Retour au sommaire](#)

Il ne faut pas confondre TAC et TAC !...

Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 9 janvier 2024, RG n° 22/06315

Linhua LU - Docteure au CEIPI
Chargée d'enseignement à l'Université de
Strasbourg

Dans un arrêt du 9 janvier 2024, la Cour d'appel de Rennes a abordé deux questions relatives au droit des marques : l'usage sérieux (d'une marque) et le risque de confusion. La Cour a adopté une interprétation souple concernant l'usage sérieux d'une marque antérieure pour déclarer recevable une action en contrefaçon, tout en adoptant une approche stricte pour évaluer le risque de confusion. Bien que deux sociétés utilisent le même signe dans des domaines d'activité similaires, une analyse globale tenant compte de tous les éléments pertinents est nécessaire pour déterminer l'existence

¹ CJUE, 2 juin 2022, aff. C-112/21, *X BV c/ Classic Coach Company vof and Others*. Concernant les précisions sur la notion de « droit antérieur » par la Cour de justice de l'Union européenne, voir *Propriété industr. intell.* 2022, n° 85, p. 49, obs. Y. Basire ; *Europe* 2023, chron. 2, obs.

Y. Basire ; *JCP E* 2023, 1013, p. 44, obs. N. Binctin ; *Propriété industr.* 2022, comm. 37, obs. A. Folliard-Monguiral ; *Dalloz IP/IT* 2022, p. 292, obs. L. Paudrat

d'un risque de confusion chez les consommateurs.

La marque « TAC » a été déposée en 2003 par la société civile de participation TAC, pour des activités liées au traitement du bois. Elle a été cédée à M. [P] en 2015, qui a concédé une licence exclusive à la société SOPARTAC SA pour les mêmes activités. Cependant, la société TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION TAC (Société TAC), immatriculée en 2011, utilise également ce signe pour ses activités anti-termites liées à la construction immobilière. Elle refuse de modifier sa dénomination sociale malgré la demande formulée par SOPARTAC. Cette dernière et M. [P] ont saisi le juge des référés pour demander une interdiction d'utilisation du signe TAC par la société TAC, ainsi que des provisions et des dommages et intérêts. Le juge des référés a rejeté leur demande pour défaut de preuve d'usage sérieux de la marque dans les cinq dernières années. SOPARTAC et M. [P] interjette appel contre cette décision devant la Cour d'appel de Rennes.

Les questions qui nous intéressent ici concernent la caractérisation de l'usage sérieux de la marque TAC en cause et l'évaluation du risque de confusion entre deux signes identiques utilisés par deux sociétés opérant dans des domaines d'activité similaires.

Sur la première question, la Cour a pris en compte les documents fournis par les appelants, notamment le contrat de licence entre M. [P] et la société SOPARTAC, ainsi que les devis et les factures émis par cette dernière. Elle souligne que le caractère

régulier ou non du contrat de licence importait peu, tant que l'usage de la marque était justifié avec le consentement, même implicite, de M. [P]. En effet, un tel usage, approuvé par le propriétaire, suffit à démontrer l'usage sérieux de la marque, ce qui invalide tout argument de déchéance invoqué par un tiers pour défaut d'exploitation¹. Ainsi, l'action de M. [P] et de la société SOPARTAC est considérée comme parfaitement recevable.

Sur la deuxième question, la Cour a procédé à un examen minutieux, écartant le risque de confusion étape par étape en se fondant sur divers éléments factuels. Elle rappelle que les appelants doivent prouver la vraisemblance d'une atteinte à la marque, selon les conditions de l'article L.713-2 du CPI, nécessitant une utilisation d'un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques. En comparant les signes litigieux, la Cour note une différence majeure sur le plan visuel : la marque semi-figurative des appelants est distinctive et identifiable, tandis que le logo "TAC" de la société TAC est discret et peu distinctif, évoquant uniquement sa dénomination sociale. Ainsi, malgré l'utilisation du même terme, l'impression générale est différente, excluant pour ce motif tout risque de confusion.

La Cour a comparé ensuite les domaines d'activité des deux sociétés pour évaluer la similarité des services. Elle note que les deux sociétés interviennent dans la lutte contre les termites, mais que la société TAC se concentre uniquement sur le traitement préventif, excluant le traitement curatif et l'assèchement des murs. Cette distinction a conduit la Cour à conclure que l'activité

¹ Dans le même sens, v. T. UE, 16 avril 2015, aff. T-258/13, Matratzen Concord, citant la décision de l'OHMI, 8 avril 2002,

Sunrider/OHMI - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 24.

principale de la société TAC est axée sur la prévention de l'infestation des termites, tandis que SOPARTAC offre une gamme plus large de services incluant les traitements curatifs. Cette différence justifie selon elle la dénomination de la société TAC, « TRAITEMENT AVANT CONSTRUCTION ». La Cour a également souligné que la présentation de la société TAC dans les Pages jaunes n'est pas probante, car elle ne dépend pas d'elle. Les preuves fournies, telles que le site Internet, la documentation, les attestations d'assurances et les factures émises par la société TAC, démontrent qu'elle n'exerce pas d'activité de traitement des bois, mais seulement une « activité similaire de lutte contre les termites et des activités similaires à celle d'assèchement des murs et tous travaux annexes se rapportant aux activités principales et en particulier le renforcement des charpentes ».

Finalement, la Cour a conclu, après une analyse approfondie et globale des éléments présentés, que, malgré l'utilisation du même terme « TAC » par les deux sociétés intervenant dans la lutte contre l'infestation des termites et les travaux annexes, « il n'existe pas pour le consommateur d'attention moyenne de risque de confusion entre d'une part l'utilisation du terme TAC, y compris avec le logo associé, et d'autre part la marque semi figurative TAC. ».

Dans cet arrêt, la Cour adopte une approche globale, fréquemment appliquée dans des

arrêts précédents¹, pour évaluer le risque de confusion entre deux signes, en examinant à la fois leur similitude et celle des services proposés. Si l'argument de la Cour semble convaincant pour exclure la similitude des signes, son raisonnement est plus contestable en ce qui concerne l'exclusion de la similitude des services. En effet, il est légitime de se demander si la présentation erronée de la société TAC dans les Pages jaunes pourrait induire un risque de confusion chez un consommateur d'attention moyenne : celui-ci pourrait-il discerner l'activité principale de la société malgré cette erreur, sachant que l'usage des Pages jaunes est courant dans la vie quotidienne ?

[Retour au sommaire](#)

¹ Par exemple, Cass. 1^{er} civ., 10 déc. 2014, n°10-19.923 ; Cass. com. 1^{er} juin 2010, FS-P+B, n°09-15.568 ; CJUE, 4 mars 2020, aff. C-328/18 P – EUIPO c. / Equivalenza Manufactory.

Procédure

La casuistique du dédommagement du préjudice causé par des mesures provisoires

Cour de Justice de l'Union européenne, 11 janvier 2024, affaire C-473/22, Mylan AB c/ Gilead e. a.

Emmanuelle MONGUILLET - Doctorante -
Université Jean Moulin Lyon III

Après l'affaire Bayer¹, la Cour de Justice est une nouvelle fois confrontée à des questionnements nationaux concernant le dédommagement du préjudice causé par des mesures provisoires, alors que toute contrefaçon s'est finalement et ultérieurement révélée exclue au fond

Une question préjudicielle a donc été posée afin d'obtenir de plus amples précisions concernant l'article 9 paragraphe 7 de la Directive 2004/48/CE qui prévoit précisément un principe de réparation dans cette hypothèse.

En l'espèce, le groupe Gilead a obtenu des mesures d'interdictions provisoires à l'encontre du laboratoire Mylan sur la base d'un Certificat complémentaire de protection.

Ce CCP a, par la suite, été annulé par un jugement du tribunal des affaires économiques finlandais, entériné par la Cour suprême finlandaise. Suite à cette annulation, le laboratoire Mylan demande un dédommagement devant la juridiction de renvoi.

L'interprétation de la jurisprudence européenne Bayer conduit les parties à présenter des moyens totalement opposés quant au régime de responsabilité sans faute du droit finlandais en cause. La notion de « dédommagement approprié » n'implique pas une automaticité car le juge tient compte des circonstances d'espèce et notamment du comportement des parties pour prononcer ou non un tel dédommagement. Ainsi, Gilead estime que le régime finlandais de responsabilité sans faute contrevient à cette jurisprudence et à la Directive européenne, ce qui n'est pas le cas de Mylan qui l'estime compatible avec le régime européen.

S'il est désormais admis que la réparation pour le préjudice causé par des mesures provisoires jugées ultérieurement infondées n'est pas automatique, est-il possible qu'un droit national prévoie une responsabilité sans faute ?

Pour qu'un dédommagement soit octroyé, plusieurs conditions doivent être remplies : des mesures abrogées ou une absence d'atteinte au droit de propriété intellectuelle, la réalisation d'un dommage, l'existence d'un lien de causalité. Cependant, l'article 9 paragraphe 7 n'évoque aucune condition de faute du demandeur des mesures. Il est erroné de déduire de la jurisprudence qu'une faute est une condition nécessaire au dédommagement. Le demandeur des mesures provisoires fondées sur un titre ultérieurement annulé, doit certes verser un dédommagement au défendeur pour le préjudice causé néanmoins, ce montant peut

¹ CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-688/17, *Bayer Pharma*

être réduit en raison du comportement du défendeur dans la survenance du dommage.

marge de manœuvre dans l'appréciation des circonstances d'espèce.

[Retour au sommaire](#)

La Cour mène une interprétation téléologique de l'article 9 paragraphe 7 pour en apprécier sa portée. À ce titre, elle indique que la Directive ne poursuit qu'une harmonisation minimale du droit de propriété intellectuelle en Europe. Les États membres sont libres de prendre des mesures particulières si elles sont :

- Équitables et proportionnées
- Dissuasives
- Ne créant pas d'obstacle au commerce légitime

L'obtention très aisée de mesures provisoires sans rapporter de preuve de contrefaçon justifie le caractère proportionné du régime de responsabilité sans faute. Par ailleurs, les mesures ayant été prononcées sur la base d'un titre ultérieurement annulé, la responsabilité sans faute du demandeur n'est pas un obstacle au commerce légitime puisqu'en l'espèce, ce sont les actes du défendeur qui relevaient du commerce légitime. Enfin, ce régime n'a pas d'effet dissuasif pour demander de telles mesures car le droit finlandais prévoit que le montant du dédommagement est limité au dommage subi par le défendeur, déduction faite de son éventuel comportement ayant pu l'aggraver.

Les États membres ont donc une marge de manœuvre leur permettant d'opter pour un régime de responsabilité sans faute tout en restant conforme à l'esprit de la Directive européenne dès lors que le juge a lui aussi une

Des précisions supplémentaires sur la répartition de la charge de la preuve de l'épuisement communautaire

Cour de justice de l'Union européenne, 10^e chambre, 18 janvier 2024, C-367/21, Hewlett Packard Development Company LP c/ Senetic S.A.

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

La Cour de justice de l'Union européenne apporte des précisions sur les modalités de la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque de l'Union européenne, en livrant une grille de lecture plutôt défavorable aux titulaires.

Le tribunal régional de Varsovie a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle, dans le cadre d'un litige opposant une entreprise établie aux États-Unis, Hewlett Packard, à Senetic S.A., une entreprise polonaise¹. En l'occurrence, la juridiction de renvoi s'interrogeait plus particulièrement quant au fait de savoir si, au regard des circonstances de l'espèce, la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque de l'Union pouvait peser sur la partie défenderesse à l'action en contrefaçon. Il s'agissait donc, pour la Cour de justice, de déterminer si les articles 13, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 et 15, § 1, du règlement (UE) 2017/1001, lus en combinaison avec les

¹ Ce litige s'est élevé à l'occasion de la commercialisation, par Senetic S.A., de produits d'équipement informatique pourvus de marques de

l'Union européenne, Hewlett Packard étant titulaire des droits sur ces marques.

articles 34 et 36 du Traité FUE, s'opposent à ce que la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque de l'Union européenne pèse exclusivement sur cette partie défenderesse (soit la société Senetic S.A., en l'espèce) lorsque les produits revêtus de la marque, qui ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d'identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés et qui sont distribués par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective dont les membres ne peuvent les revendre qu'à d'autres membres du réseau ou à des utilisateurs finals, ont été achetés par la défenderesse dans l'Union ou dans l'EEE après avoir obtenu des vendeurs l'assurance qu'ils pouvaient y être commercialisés légalement, et que le titulaire du droit de marque en cause refuse de procéder lui-même à cette vérification à la demande de l'acheteur.

La Cour de justice a répondu que le droit de l'Union européenne, tel qu'exposé, s'oppose à une telle charge de la preuve pesant exclusivement sur la partie défenderesse à l'action en contrefaçon. Après avoir relevé que ni les articles 13, § 1, et 15, § 1, mentionnés, ni les règlements correspondants, ne régissent cette question, la Cour de justice a précisé que les modalités nationales d'administration et d'appréciation de la preuve de l'épuisement du droit de marque doivent respecter les exigences issues du principe de libre circulation des marchandises, ces modalités devant être aménagées lorsqu'elles peuvent permettre au titulaire de cloisonner les marchés nationaux (favorisant de la sorte le maintien des

différences de prix existant entre les États membres)¹. Dans les circonstances de l'espèce, faire peser sur la partie défenderesse la charge de la preuve de l'épuisement, alors même que les produits revêtus de la marque ne comportent aucun marquage permettant aux tiers d'identifier le marché sur lequel ils sont destinés à être commercialisés, pourrait permettre au titulaire de contrer les importations parallèles des produits pourvus de la marque protégée, alors même que la restriction à la libre circulation des marchandises qui en résulterait ne serait pas justifiée par la protection du droit de marque. Dans de telles circonstances, il appartient à la juridiction nationale saisie de procéder à un aménagement de la répartition de la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque de l'Union, en faisant peser sur le titulaire la charge d'établir qu'il a réalisé ou autorisé la première mise en circulation des exemplaires concernés en-dehors du territoire de l'Union ou de l'EEE. Si le titulaire parvient à apporter cette preuve, la partie défenderesse devra prouver que les exemplaires en cause ont ensuite été importés dans l'EEE par le titulaire ou avec son consentement.

[Retour au sommaire](#)

¹ Dès lors, lorsque la partie défenderesse à l'action en contrefaçon parvient à démontrer l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux dans l'hypothèse où elle-même devait supporter la charge de la preuve de la mise dans le commerce des produits dans l'Union ou dans l'EEE, par le titulaire du droit de marque ou avec son consentement, il incombe à la juridiction

nationale saisie de procéder à un aménagement de la répartition de la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque (en ce sens, V. CJCE, 8 avr. 2003, C-244/00, Van Doren, pt 39 : *D.*, 2003, p. 1166, obs. E. Chevrier ; *Propriété industrielle*, 2003, chron. 18, obs. J. Raynard).

Chronologie des médias et Covid-19

Tribunal judiciaire de Paris - 3ème chambre 1ère section, 25 janvier 2024, RG n° 21/06222

Lisa PINAMONTI – Doctorante contractuelle à l'Université de Poitiers

« La mise en clair reprochée était une opération exceptionnelle à tous égards, en stricte corrélation avec un état d'urgence sanitaire d'une gravité sans précédent¹ » s'avère constitutive de concurrence déloyale, quand bien même l'ARCOM, anciennement le CSA n'avait engagé aucune procédure de sanction lors de la diffusion.

En l'espèce, le groupe TF1 estime que la mise en claire orchestrée par Canal+ les quinze premiers jours du confinement constituent une atteinte à ses droits de diffusions sur six films : deux français que TF1 film production avait co-produit, et quatre films américains dont le groupe avait obtenu les droits de diffusion. TF1 assigne Canal en contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal judiciaire estime l'action en contrefaçon irrecevable et fait partiellement droit à l'action en concurrence déloyale.

L'irrecevabilité de l'action en contrefaçon est retenue par l'absence de titularité du demandeur sur les deux films français coproduits. Le droit de diffusion exclusif diffère effectivement de la titularité. Le tribunal rappelle à ce titre ne pas être tenu du nom que les parties donnent à leur contrat². En l'espèce, celui-ci s'apparentant davantage à un contrat de licence que de cession, aucune propriété n'est transférée au profit du demandeur.

Le tribunal accueille l'action fondée en concurrence déloyale en raisonnant en deux temps. D'abord, il reconnaît que la diffusion volontaire ne respectant pas la chronologie des médias est un acte fautif. La seule reconnaissance de la violation de la réglementation constitue la faute, indépendamment de la démonstration d'une distorsion de la concurrence. La clémence du CSA, justifiée par les circonstances exceptionnelles d'un début de confinement, qui n'avait pas engagé de sanction est également indifférent dans la caractérisation de la faute.

Les préjudices découlant de cette faute sont relatifs à la dépréciation des droits de diffusion et moraux. Particulièrement le préjudice moral est retenu car la démonstration de générosité a dévalorisé le demandeur auprès des consommateurs en le stigmatisant. Tous les préjudices patrimoniaux n'ont pas été retenus par le tribunal. Les demandes fondées sur la perte sur investissement des films co-produits et le préjudice financier ont été rejetés.

Le tribunal n'évoque cependant pas l'établissement du lien de causalité entre la faute et le préjudice, reconnaissant qu'un trouble commercial présume l'existence d'un préjudice qu'il revient au demandeur de démontrer. Le défendeur avait en revanche avancé l'absence de démonstration de la causalité.

[Retour au sommaire](#)

²Jugement, p. 6.

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

19 mars 2024
Protection, exploitation des données et propriété intellectuelle

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

26 mars 2024
Stratégie : gérer son portefeuille brevets

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

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 et (IA) et droit d'auteur

26 et 27 novembre

Production audiovisuelle et droit d'auteur

9 décembre 2024

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

Marques et noms de domaine

20 mars 2024

Stratégie : gérer son portefeuille de marques

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, écrivez-nous
(irpi@u-paris2.fr) et appelez-nous (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 !

Calendrier de la CJUE

27/02

Arrêt [C-382/21 P](#)

EUIPO / The KaiKai Company Jaeger Wichmann

Arrêt [T-647/22](#)

Puma / EUIPO - Handelsmaatschappij J. Van Hilst (Chaussures)

28/02

Arrêt [T-556/22](#)

House Foods Group / OCVV (SK20)

Arrêt [T-652/22](#)

Lidl Stiftung / EUIPO - MHCS (Nuance de couleur orange)

Arrêt [T-746/22](#)

BIW Invest / EUIPO - New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

Arrêt [T-796/22](#)

Drinks Prod / EUIPO - Coolike-Regnery (VIVIASEPT)

Arrêt [T-747/22](#)

BIW Invest / EUIPO - New Yorker Marketing & Media International (Compton)

Arrêt [T-59/23](#)

DEC Technologies / EUIPO - Tehnoexport (DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES)

Arrêt [T-98/23](#)

Atomico Investment / EUIPO - Gomes Tominaga (atomic fund)

Arrêt [T-68/23](#)

DEC Technologies / EUIPO - Tehnoexport (Représentation d'un carré avec courbes)

Arrêt [T-164/23](#)

Drinks Prod / EUIPO - Wolff et Illg (IGISAN)

Arrêt [T-301/23](#)

Vía Atlántica Adegas e Viñedos / EUIPO - Casa Relvas (VIA ATLÁNTICA)

Arrêt [T-184/23](#)

Puma / EUIPO - Société d'équipements de boulangerie pâtisserie (BERTRAND PUMA La griffe boulangère)

12/03

Plaidoirie [T-145/23](#)

Eurosemillas / OCVV - Nador Cott Protection et Carpa Dorada (Nadorcott)

Arrêt [T-279/23](#)

Sumol + Compal Marcas / EUIPO - Kåska (smål)

13/03

Arrêt [T-117/23](#)

Kantstraße Paris Bar / EUIPO - Superstudio21 (Bar Paris)

29/02

Plaidoirie [T-304/23](#)

Coinbase / EUIPO (Représentation d'un cercle interrompu)

Plaidoirie [T-130/23](#)

Nike Innovate / EUIPO - Puma (FOOTWARE)

05/03

Plaidoirie [C-144/23](#)

KUBERA

Arrêt [T-206/23](#)

Laboratorios Ern / EUIPO - Cannabinoids Spain (Sanoid)

06/03

Plaidoirie [C-230/23](#)

Reprobel

Arrêt [T-243/23](#)

Quality First / EUIPO (MORE-BIOTIC)

Plaidoirie T-343/23

Katjes Fassin / EUIPO (Beyond Chocolate)

19/03

Plaidoirie T-51/23

OSR Enterprises / EUIPO - Möckel et Gramann (evolver)

Plaidoirie T-73/23

Tertianum / EUIPO - DPF (TERTIANUM)

20/03

Plaidoirie C-227/23

Kwantum Nederland et Kwantum België

Arrêt T-213/23

EFFAS / EUIPO - CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)

Arrêt T-245/23

Braunschweiger Versorgung / EUIPO - B.F. Energy (BF energy)

Arrêt T-334/23

Nehera e.a. / EUIPO - Zdút (nehera)

Arrêt T-335/23

Nehera e.a. / EUIPO - Zdút (NEHERA)

Arrêt T-336/23

Nehera e.a. / EUIPO - Zdút (NEHERA PRAGUE)

Arrêt T-337/23

Nehera e.a. / EUIPO - Zdút (NEHERA)

Arrêt T-540/23

Sandhold / EUIPO - Grupo de Bodegas Vinartis (PATAPOUF)



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-paris.fr

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

Février

Vendredi 23

La propriété intellectuelle saisie par l'intelligence artificielle

Aix-Marseille Université – LID2MS

[Informations détaillées](#)

Mars

Jeudi 7

Plateformes numériques et souveraineté

Université de Lorraine – Faculté de droit et de sciences économiques & gestion de Nancy – IRENEE

[Informations détaillées](#)

Samedi 20

Copyright Law in the Context of AI-generated Content

UCL FACULTY OF LAWS

[Informations détaillées](#)

Vendredi 29

Propriété intellectuelle en expansion : avancée et perspectives pour l'entreprise

Université de Bourgogne - Dijon – AJAI

[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](#)