

Numéro 6
Mars 2019



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

Comité scientifique
Jérôme Huet
Patrick Boiron
Charles de Haas
Patrice de Candé
Thibault Gisclard

REJOIGNEZ-NOUS !

- L'IRPI recrute un(e) **Juriste responsable de la formation continue**
- L'équipe des rédacteurs des MÀJ est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants

Sommaire

Le Panorama de la PI	1	Droit des brevets et autres créations techniques	8
Droit d'auteur et droits voisins	1	Tomates, brocolis, poivrons : la règle 28(2) passe à la casserole !	8
Un vent de changement sur la rémunération des artistes-interprètes salariés dans l'industrie musicale	1	OEB, CRT, 5 déc. 2018, aff. T 1063/18, <i>Gros poivrons verts très foncés/SYNGENTA</i>	
CA Versailles, ch. 6, 24 janv. 2019, RG n° 17/04408, <i>SPEDIDAM</i>		Chloé Suel	
Natalia Kapyrina		Pas de contrefaçon par équivalence si la fonction est déjà connue	9
Condamnation d'un éditeur de presse pour utilisation de photos de charme	2	Cass. com, 6 févr. 2019, pourvoi n°17-21585, <i>Newmat c/ Normalu</i>	
CA Paris, pôle 5-2, 1 ^{er} févr. 2019, RG n° 17/17491, <i>M. Francis Giacobetti c/ Société Sudpresse</i>		Manon Tchebanoff	
Valentin Monnier		Brèves	10
Brèves	4	Droit des dessins et modèles	11
Droit des marques et autres signes distinctifs	5	Brèves	11
Interaction entre marque tridimensionnelle et signe verbal, ou quand facilitation n'est pas altération	5	Questions transversales de la propriété intellectuelle	12
CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-698/17 P, <i>Toni Klement c/ EUIPO</i>		Ça chauffe en matière de réparation du préjudice économique	12
Kevin Messang-Blansché		Cass. com. 23 janv. 2019, pourvois joints n° 16-28322 et 17-14673, <i>Muller Cie c/ Texas de France et Carrera</i>	
Quand Violetta fait de l'ombre au tartan		Natalia Kapyrina	
Burberry	6	Brèves	13
CA Paris, pôle 5-1, 29 janv. 2019, RG n° 014/2019, <i>Burberry c/ KRacter Mania, Marsafj</i>			
Camille Madi		Parutions récentes	14
Brève	7	L'Agenda de la PI	15
		Agenda IRPI	15
		Agenda	16

Le Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Un vent de changement sur la rémunération des artistes-interprètes salariés dans l'industrie musicale

CA Versailles, ch. 6, 24 janv. 2019, RG n° 17/04408, SPEDIDAM

Natalia Kapyrina
Docteur en droit – Juriste à l'IRPI

Les autorisations de fixer et d'exploiter un morceau musical, que ce soit par la vente de CDs ou via des services numériques, ne peuvent pas être rémunérées au titre du salaire de base de l'artiste-interprète.

Les garanties sociales, les conditions d'emploi et la rémunération des artistes-interprètes salariés du secteur de la musique sont régies par la convention collective de l'édition phonographique du 30 juin 2008, signée par un nombre considérable de partenaires sociaux et étendue par arrêté ministériel du 20 mars 2009 à l'ensemble du secteur¹. Certaines de ses dispositions ont été contestées par plusieurs syndicats et par un organisme de gestion collective des droits voisins, la SPEDIDAM². Sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Versailles apporte son éclairage, suivant globalement les enseignements de la Haute juridiction³.

Les magistrats prononcent tout d'abord l'annulation, sans effet rétroactif, de la clause relative aux modalités de rémunération des artistes musiciens, artistes de chœurs et artistes choristes salariés. La clause litigieuse agrégeait pour le paiement d'un « salaire de base » trois

éléments distincts : la prestation de travail de l'artiste interprète liée à l'enregistrement, l'autorisation donnée au producteur de fixer cette prestation et l'autorisation d'exploiter directement ou indirectement cette fixation dans le cadre de modes d'exploitation définis. Au visa de l'article 7121-8 du Code du travail, qui définit les cas dans lesquels la rémunération de l'artiste ne peut pas être considérée comme un salaire, la Cour d'appel exclut un tel amalgame entre les différents chefs de rémunération. Plus précisément, c'est la confusion entre prestation de travail et autorisation donnée au titre de droits voisins qui est sanctionnée⁴. L'intérêt particulier de l'arrêt est de rappeler que les modes d'exploitation soumis à cette autorisation couvrent la vente, l'échange ou le prêt sous forme matérielle, mais aussi la mise à disposition du public par la voie de téléchargement ou de *streaming*.

A l'égard d'une autre clause litigieuse de la convention collective, la Cour d'appel refuse d'admettre l'application aux actes qui y sont visés du régime dérogatoire de la licence légale, assortie d'une rémunération équitable, prévu à l'article L. 214-1 CPI. Cette clause introduit « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » parmi les modes d'exploitation soumis à l'accord préalable de l'artiste-interprète, ouvrant droit à une rémunération complémentaire forfaitaire. Les juges précisent, tout d'abord, que le régime

¹ JORF 28 mars 2009.

² Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes.

³ Cass. civ 1^{re}, 15 mars 2017, pourvois joints n° 14-29179, 14-29408, 14-29973, 15-10891, 15-17450 ; décision renvoyée : CA Paris, 6-2, 9 oct. 2014, RG n° 13-08612.

⁴ On relève aussi, selon l'article L. 212-3 CPI, que la fixation de la prestation est soumise à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète au même titre que sa reproduction et sa communication au public, la Cour de cassation ayant récemment apporté la définition suivante de la fixation : « la fixation est constituée par la première incorporation de la prestation de l'artiste dans un support » (Cass. civ. 1^{re}, 12 sept. 2018, pourvoi n° 17-19490).

déroatoire de la licence légale est d'interprétation stricte. Ils identifient ensuite deux conditions auxquelles l'exploitation du phonogramme doit satisfaire pour être couverte par la licence légale : 1^o) une publication du phonogramme à des fins de commerce et 2^o) une communication directe dans un lieu public. La Cour dit enfin que l'acte visé par la clause litigieuse donne naissance à une œuvre nouvelle à visée publicitaire dans laquelle le phonogramme initial vient s'incorporer, si bien que les deux conditions précitées ne sont pas réunies. Cette conclusion permet de maintenir ladite disposition litigieuse de la convention collective.

Indépendamment de ce second moyen, qui illustre la non-application de la licence légale, cette décision s'inscrit dans un contexte où se déploie une ferme volonté de faire bénéficier les artistes-interprètes de meilleures rémunérations au regard de l'activité des plateformes musicales en ligne⁵. Sachant que l'annulation de la première clause litigieuse est reportée, au terme d'un examen distinct, au 1^{er} octobre 2019⁶, les partenaires sociaux ont désormais huit mois pour trouver un nouvel accord concernant les modalités de rémunération des artistes-interprètes du secteur musical dans ce contexte sensible. Il sera intéressant de voir comment ce calendrier et leurs négociations s'agenceront avec la potentielle transposition de la future directive européenne qui prévoit justement l'obligation pour le fournisseur du service de partage en ligne d'obtenir une autorisation des titulaires de droits pour accomplir une communication ou une mise à disposition du public des œuvres (projet d'article 13 al. 2).

[Retour au sommaire](#)

⁵ V. notamment les débats relatifs à l'article 13 du projet de réforme du droit d'auteur dans le marché commun numérique, les questions écrites des députés nationaux (ex. QE n° 116124 JO 22/01/2019, p. 524), ou encore l'adhésion de la France au traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles.

⁶ La SPEDIDAM a déjà signalé son intention de contester ce report : v. Communiqué de presse de la SPEDIDAM, 30 janv. 2019 (<https://spedidam.fr/2019/01/30/2882>).

Condamnation d'un éditeur de presse pour utilisation de photos de charme

CA Paris, pôle 5-2, 1^{er} févr. 2019, RG n° 17/17491, M. Francis Giacobetti c/ Société Sudpresse

Valentin Monnier

Doctorant – Université de Montpellier

Constitue une contrefaçon la publication, sur le site d'un éditeur de presse, d'une œuvre composite, réalisée sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre première.

Pour illustrer deux articles sur son site internet, un éditeur de presse a repris, d'une part, une couverture du magazine *Lui* représentant l'actrice Jane Birkin, et, d'autre part, l'affiche du film *Emmanuelle*, figurant l'actrice Sylvia Kristel. Le photographe à l'origine des clichés assigne l'éditeur en contrefaçon pour avoir reproduit les photographies sans son autorisation. Le Tribunal de grande instance de Paris le déboute de ses prétentions⁷, en retenant qu'il n'était plus titulaire des droits sur ces œuvres, en raison de leur cession pour la création d'œuvres secondes. La Cour d'appel de Paris infirme cette décision et condamne l'éditeur de presse pour contrefaçon de droits d'auteur.

Premièrement, la Cour considère que le photographe est titulaire des droits d'auteur sur les clichés. Elle écarte ainsi la qualification d'œuvre collective⁸, argument invoqué par l'éditeur pour la couverture et l'affiche. En effet, les photographies apparaissent en gros plan et sont parfaitement détachables des œuvres secondes, que sont respectivement la couverture du magazine et l'affiche du film et dont elles constituent l'essentiel. Le litige porte donc sur les œuvres composites⁹. Les clichés ayant été diffusés en 1969 et 1974, l'auteur ne pouvait avoir cédé ses droits de reproduction en ligne et de numérisation des photographies

⁷ TGI Paris, 3^{ème} ch., 1^{ère} sect., 7 sept. 2017, RG n° 16/08298.

⁸ CPI, art. L. 113-5.

⁹ CPI, art. L. 113-2.

litigieuses et ce d'autant qu'aucun contrat de cession n'a été produit aux débats.

Deuxièmement, l'exception d'information¹⁰ invoquée par l'éditeur de presse comme moyen de défense est rejetée. Pour la Cour, s'il est vrai que la réédition du magazine *Lui* en 2013, après une longue interruption, est un élément d'actualité, la reproduction de la couverture d'un ancien numéro du magazine ne peut être considéré comme étant en relation directe avec cette réédition. De même, l'adaptation sur les écrans en 2013 de la vie de Sylvia Kristel, actrice titulaire du rôle d'Emmanuelle, ne justifiait pas la reprise de l'affiche à titre d'information. En tout état de cause, dans les deux cas les juges relèvent que les images figurent toujours sur le site du défendeur plus de deux ans après l'information qu'elles étaient censées illustrer, ce qui ne satisfait pas le principe de stricte interprétation de l'exception.

Les magistrats se montrent tout aussi intransigeants avec l'exception de courte citation également invoquée par l'éditeur. Les œuvres sont ici presque intégralement reproduites et, en outre, la condition de mention du nom de l'auteur n'est pas remplie par l'éditeur.

Bien que la contrefaçon soit retenue, les juges limitent fortement le montant des dommages et intérêts dus au photographe : 3 000 et 2 000€ au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux, respectivement, au lieu de 20 000 et 10 000€ demandés par le photographe. Cela s'explique, d'une part, par l'extraterritorialité du dommage, car l'éditeur diffuse ses titres principalement en Wallonie et, d'autre part, par le fait que les photographies ne sont pas immédiatement accessibles sur le site de l'éditeur, ce dernier argument étant à souligner.

Remarquons enfin que, dans une affaire similaire impliquant le même photographe, la Cour d'appel de Paris a également condamné un autre éditeur (France Télévision) à 2 000€ pour atteinte aux droits moraux et confirmé l'allocation de la somme de 3 000€ au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux¹¹.

[Retour au sommaire](#)

¹⁰ CPI, art. L. 122-5, 9°.

¹¹ CA Paris, pôle 5-1, 18 déc. 2018, RG n°17/06422.

Brèves

Cass. civ 1^{re}, 23 janv. 2019, pourvoi n° 17/16336, *Christie's c/ Comité des galeries d'art*

Reprise de la décision Cass. Ass. plén., 9 nov. 2018, pourvoi n° 17/163335, *Christie's France c/ Syndicat national des antiquaires* (v. Maj n°3, déc. 2018, note T. Ould Fella) – Possibilité d'aménagement contractuel du paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur – Art. L. 122-8 al. 3 CPI ne revêt pas un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur

CA Paris, pôle 5-2, 1^{er} févr. 2019, RG n° 15/05100, *G. Malheiro c/ SARL Oko*

Infirmation du jugement rejetant l'action en contrefaçon de DA et atteinte au droit moral – Photographies reproduites sans autorisation – Atteinte aux droits patrimoniaux (OUI) – Invocation d'un contrat d'utilisation entre le défendeur et une société intermédiaire (OUI) – Absence de contrat entre la société intermédiaire et l'auteur (OUI) – Obligation pour le défendeur de s'assurer auprès de l'auteur de la cession des droits d'exploitation et de l'autorisation d'utilisation pour la promotion de sa marque (OUI) – Préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie (OUI) – Mesures d'interdiction sous astreinte en l'absence de preuve d'exploitation continue (NON) – Atteinte au droit moral à la paternité (OUI) – Absence de mention du nom de l'auteur sur les photographies réutilisées (OUI) – Indifférence de la mention du nom de l'auteur dans un communiqué et sur des blogs (OUI) – Existence d'un préjudice pour le photographe professionnel (OUI) – Allocation des dommages et intérêts (OUI)

CA Paris, pôle 5-2, 15 févr. 2019, RG n° 17/15550, *F. Balcarek c/ consorts McNeil-MEYER et Comité Marc Chagall*

Confirmation partielle d'un jugement reconnaissant la contrefaçon d'une œuvre de M. Chagall – Recevabilité à agir du Comité de l'artiste, association de la loi 1901, aux côtés des ayants droit de l'artiste (OUI) – Qualité de tiers intéressé ayant un intérêt juridique personnel, direct et actuel à intervenir (OUI) – Contrefaçon caractérisée (OUI) – Rapport circonstancié et objectif de l'expert judiciaire (OUI) – Remise en cause des conclusions de l'expert (NON) – Caractère proportionné de la mesure de remise du tableau aux fins de destruction (NON) – Mainlevée de la saisie et remise du tableau au propriétaire (OUI) – Apposition préalable de la mention « Reproduction » au dos du tableau (OUI) – Garantie suffisante de l'éviction du tableau des circuits commerciaux (OUI) – Validité du consentement contractuel à la saisie du tableau en cas de non-authentification de l'œuvre (OUI) – Procédure de saisie différée pour recherche d'une solution amiable (OUI) – Engagement de la responsabilité des ayants droit et du Comité (NON) – Indemnisation du propriétaire du tableau (NON)

Réforme de la directive UE droit d'auteur

Le débat et le vote au Parlement européen sur la proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique sont prévus le 26 mars 2019.

[Texte](#) présenté au vote du Parlement européen

[Dossier législatif](#)

Erratum

La notice « Test réussi pour l'œuvre collective » du n°5, février 2019, relative à la décision CA Paris, a été amendée en vue de corriger une erreur. En effet, ce n'est pas l'œuvre entière qui était dépourvue d'originalité, mais certains de ses éléments seulement, et il faut retenir que la Cour d'appel a rejeté la qualité d'auteur de l'appelant. Les juges ont néanmoins retenu l'existence d'une œuvre de l'esprit et sa qualification d'œuvre collective.

Pour voir la nouvelle version de la notice, [cliquez ici](#)

[Retour au sommaire](#)

Droit des marques et autres signes distinctifs

Interaction entre marque tridimensionnelle et signe verbal, ou quand facilitation n'est pas altération

CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-698/17 P, Toni Klement c/ EUIPO

Kevin Messang-Blansché
 Doctorant contractuel – Université Paris II
 Panthéon-Assas



L'apposition d'un signe verbal sur une marque tridimensionnelle (ci-après 3D) n'altère pas forcément le caractère distinctif de cette dernière, quand bien même elle facilite la détermination de l'origine commerciale des produits visés.

A l'origine de cette seconde décision de la Cour de justice entre les parties à l'instance¹², une procédure en déchéance pour défaut d'usage d'une marque 3D prenant la forme d'un four¹³. La partie requérante estimait en vain qu'une fois revêtue du signe verbal renvoyant à son titulaire et commercialisée ainsi, la marque perdait son caractère distinctif nécessaire pour apprécier l'usage au sens de l'article 15§1 a) du règlement de 2009 relatif aux marques¹⁴.

¹² CJUE, 1^{er} déc. 2016, aff. C-642/15 P, *Klement c/ EUIPO* suivie de TUE, 10 oct. 2017, *Klement/EUIPO – Bullerjan*, aff. T-211/14 RENV. ; et précédée de TUE, 24 sept. 2015, aff. T-211/14, *Klement c/ OHMI, Bullerjan* ; EUIPO, 1^{re} ch. rec., 9 janv. 2014, aff. R 927/2013-1.

¹³ Art. 51 § 1, sous a) du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne, JO 2009, L 78, p. 1.

¹⁴ « Constituent également un usage au sens du premier alinéa: a) l'usage de la marque de l'Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la

Tout d'abord, les juges valident la motivation de la décision du Tribunal de l'UE sur le caractère distinctif de la marque 3D, considéré comme élevé. Cette dernière diverge de manière significative des habitudes du secteur et le demandeur n'apporte aucune preuve que d'autres opérateurs sur le marché commercialisent des poêles ayant une forme identique ou similaire (pts 28-34). La charge de la preuve de ces faits n'incombe en effet pas au titulaire, mais au demandeur en déchéance, dès lors que le Tribunal constate ces éléments « sur la base de faits qu'il a jugés notoires » (pts 57-58). La Cour considère par ailleurs que le Tribunal a, non seulement, justement comparé la forme protégée de la marque et la forme d'un poêle en général, mais aussi constaté que, durant la période de référence, il n'existait pas d'autres poêles de forme identique ou semblable (pt. 68).

La Cour approuve à nouveau le Tribunal en ce qu'il considère que le signe verbal ajouté n'était pas de nature à altérer ce caractère distinctif. Elle tient compte notamment du fait que l'apposition de ce signe, en petit, en relief et de la même couleur que le poêle, ne modifiait pas la perception globale de cette forme (pts 44-45). Ce signe se fond dans le tout que constitue la forme du poêle. La Cour refuse ainsi de généraliser la conclusion selon laquelle « l'ajout d'un élément verbal à la marque tridimensionnelle (...) impliquerait nécessairement une altération du caractère distinctif de ladite marque tridimensionnelle » (pt. 45). Ce raisonnement est proche, mais non identique, de celui retenu par la Cour dans une

marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire » (actuel art. 18 §1 a) du règlement UE 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne).

affaire de surimposition d'une marque figurative et d'une marque verbale interprétant aussi l'article 15§1 a) du règlement¹⁵. Pour étayer ce raisonnement, les juges ajoutent que malgré la présence de l'élément verbal, la forme du poêle continue à exercer une fonction d'identité d'origine (pts 47-48). En effet, une marque 3D peut être utilisée en combinaison avec un élément verbal sans que cela remette nécessairement en cause la perception par le consommateur de la forme en tant qu'indication de l'origine commerciale des produits.

[Retour au sommaire](#)

Quand Violetta fait de l'ombre au tartan Burberry

CA Paris, pôle 5-1, 29 janv. 2019, RG n° 014/2019, Burberry c/ KRacter Mania, Marsafi

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



Le risque d'association entre l'une des composantes d'un signe complexe et une marque n'est pas caractérisé dès lors que la composante litigieuse n'est pas susceptible de dominer, à elle seule, l'image que le public

pertinent gardera en mémoire du signe complexe.

La société Burberry, titulaire notamment de la marque figurative représentant son célèbre tartan, a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire, deux sociétés. La première, pour avoir fabriqué des produits reproduisant le carreau Burberry, la seconde, pour les avoir commercialisés. Les accessoires de maroquinerie en cause étaient principalement destinés à être vendus en grandes surfaces sous la marque *Violetta*, en référence au personnage d'une série télévisée pour adolescentes reproduit sur les produits litigieux. Déboutée de l'ensemble de ses demandes en première instance, la société Burberry a interjeté appel.

En premier lieu, l'action en contrefaçon intentée par la société Burberry n'est pas accueillie en appel au motif que le risque de confusion n'est pas caractérisé. En effet, selon les juges, il n'existe un risque de confusion dans l'esprit du public « que si le signe litigieux est susceptible, dans un signe complexe, de dominer à lui seul l'image que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants apparaissent négligeables ». Or, en l'espèce, la prédominance du personnage de Violetta sur les produits en cause et sa popularité auprès du public auquel ces produits s'adressent en font « l'élément déclenchant l'acte d'achat ». Le signe litigieux semble dès lors négligeable aux yeux du public qui n'y voit qu'un fond destiné à mettre en valeur le personnage de Violetta. Le risque d'association est ainsi exclu par la Cour, et ce d'autant plus qu'elle relève que les produits litigieux sont commercialisés sous la marque *Violetta*, dans un circuit de distribution distinct de celui des produits de l'appelante.

En second lieu, l'appelante se prévaut en vain d'une atteinte à la renommée de sa marque figurative. Celle-ci peut être accueillie en

¹⁵ CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-252/12, *Specsavers International Healthcare Ltd et al. c/ Asda Stores Ltd*. V. à ce propos A. Folliard-Monguiral, « Arrêt "forme d'un four" : l'usage conjoint de marques de nature différente », *Propr. industr.* n° 3, mars 2019, comm. 15.

l'absence de risque de confusion, si, d'une part, l'usage du signe amène le public à faire un lien entre la marque renommée et les produits prétendument contrefaisants et si, d'autre part, cet usage porte atteinte aux droits du titulaire de la marque ou permet au tiers de tirer indûment profit de la renommée ou de la distinctivité de cette dernière. Les prétentions de la société Burberry sont rejetées sur ce fondement puisqu'il n'est pas démontré que la commercialisation des produits a entraîné une quelconque baisse d'attractivité de la marque. De plus, les juges relèvent que les intimés ne peuvent avoir cherché à tirer indûment profit de la renommée du carreau Burberry dans la mesure où le personnage de Violetta était l'élément principal de leurs produits, celui autour duquel était organisée la commercialisation des produits en cause.

En dernier lieu, l'appelante est déboutée dans son action en concurrence déloyale et parasitaire sur la reprise, par les intimés, de la forme de plusieurs références de son catalogue de maroquinerie, donnant lieu à un effet de gamme. Là encore, la représentation du personnage de Violetta prévaut, ainsi que le fait que les produits litigieux soient vendus à un prix bien inférieur à ceux proposés par la société Burberry, et dans un circuit de distribution distinct. La Cour en déduit que les produits en cause s'adressent à des clientèles distinctes.

[Retour au sommaire](#)

Brève

TUE, 14 févr. 2019, aff. T-162/18, *Beko plc c/ EUIPO, Acer Inc.*

Annulation de la décision de la chambre recours de l'EUIPO (OUI) – Règle 20 § 7 c) du règlement d'application du règlement sur la marque de l'UE – Marque de l'UE figurative « ALTUS » – Procédure d'opposition – Demande de déchéance de marque nationale antérieure en cours de procédure – Refus de suspension de l'instance par l'EUIPO – Opposition partiellement accordée (OUI) — Large pouvoir d'appréciation de la chambre de recours pour suspendre ou non la procédure (OUI) – Absence d'automatisme (OUI) – Nécessité de respect des principes généraux et mise en balance des intérêts en cause (OUI) – Contrôle de fond par le juge de l'Union de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir (OUI) – Erreur de droit (OUI) – Validité de la marque antérieure à la date de publication de la demande de marque contestée (OUI) – Validité de la marque à la date de la décision de l'EUIPO (NON) – Perte de l'objet de l'opposition (OUI) – Erreur manifeste d'appréciation (OUI) – Obligation de vérification *prima facie* des probabilités de succès de la demande en déchéance (OUI) – Incitation générale à faire durer l'instance (NON) – Nécessité d'un examen *in concreto* (OUI) – Prise en compte de tous les éléments caractérisant la situation de la requérante (NON) – Appréhension de la situation de la requérante dans un contexte global (NON) – Mise en balance des différents intérêts en présence (NON) – Accueil du moyen unique du recours (OUI)

[Retour au sommaire](#)

Droit des brevets et autres créations techniques

Tomates, brocolis, poivrons : la règle 28(2) passe à la casserole !

OEB, CRT, 5 décembre 2018, aff. T 1063/18, Gros poivrons verts très foncés/SYNGENTA

Chloé Suel

Doctorante contractuelle – Université Paris I
Panthéon-Sorbonne

L'article 53(b) de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE) prime sur la règle 28(2) du Règlement d'exécution de la CBE. Les végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique ne rentrent toujours pas dans le champ de l'exclusion de l'article 53(b).

A propos d'une invention portant sur des « nouveaux poivrons et fruits de meilleure valeur nutritionnelle », la Chambre de recours technique de l'Office européen des brevets (ci-après OEB) a écarté l'application de la règle 28(2). Cette règle, en application de laquelle la demande de brevet avait été rejetée, exclut la brevetabilité des végétaux et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique. Son adoption par l'OEB s'inscrit dans un contexte politique complexe. En réaction aux décisions G 2/12 et G2/13 de la Grande chambre de recours, qui avait retenu la brevetabilité d'une tomate et d'un brocoli obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique¹⁶, le Parlement européen avait expressément requis de la Commission européenne qu'elle émette un avis clarifiant l'intention du législateur européen à propos de la directive « Biotechnologies »¹⁷. L'avis de la Commission étant favorable à

l'exclusion¹⁸, la règle 28(2) fut introduite par une décision du Conseil d'administration de l'OEB du 29 juin 2017 pour accorder les dispositions de la CBE avec le droit de l'Union européenne (ci-après UE).

La chambre de recours constate en premier lieu la contrariété entre l'interprétation de l'article 53(b) retenue par la Grande chambre de recours et la règle 28(2). Elle considère ensuite qu'il n'existe pas de raisons pertinentes de s'écarter de cette interprétation et de soumettre une nouvelle question à la Grande chambre de recours. Elle souligne à cette fin que l'avis de la Commission européenne n'a pas de force légale dans l'ordre juridique de l'UE, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après CJUE) étant seule compétente pour interpréter définitivement le droit de l'UE. En outre la règle 28(2) ne constitue pas un accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969. En effet le Conseil d'administration a excédé sa compétence en introduisant une règle qui, indirectement, amende la CBE. L'interprétation de l'article 53(b) faisant corps avec cet article, l'inconciliabilité entre la règle 28(2) et les décisions G2/12 et G2/13 caractérise une contrariété entre les dispositions de la CBE et le Règlement d'exécution qui doit être résolue, conformément à l'article 164(2) CBE, en faveur de l'article 53(b).

Cette décision met en lumière les difficultés que rencontre l'UE dans la poursuite de son activité législative en matière de brevets face à une organisation internationale à laquelle elle n'est

¹⁶ OEB, GCR, 25 mars 2015, aff. G 2/12, *Tomate II* ; OEB, GCR, 25 mars 2015, aff. G 2/13, *Brocoli II*.

¹⁷ Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques

¹⁸ Avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, C/2016/6997, JO C 411 du 8.11.2016, p. 3–14.

pas partie. Plusieurs voies sont envisageables pour mettre en conformité la CBE avec la directive. Soit la Grande chambre de recours revire de jurisprudence, sous réserve qu'elle puisse être saisie de la question, ce que favoriserait une nouvelle intervention du législateur de l'UE ou de la CJUE, soit les Etats contractants révisent à l'unanimité la CBE. D'ici là, l'UE restera largement impuissante face à la délivrance par l'OEB de brevets sur des animaux ou des végétaux obtenus exclusivement à partir de procédés essentiellement biologiques.

[Retour au sommaire](#)

Pas de contrefaçon par équivalence si la fonction est déjà connue

Cass. com, 6 févr. 2019, pourvoi n°17-21585, Newmat c/ Normalu

Manon Tchebanoff
Doctorante – Université Jean Moulin Lyon 3

Le brevet n'est pas contrefait par équivalence si, à la date du dépôt de la demande, la fonction du moyen breveté est connue. Et cela, peu importe que l'antériorité produite soit ou non compatible avec le domaine d'application du brevet qui fait l'objet du litige.

Dans le cadre d'une action en contrefaçon, le titulaire d'un brevet européen, la société Newmat, reproche à la société Normalu la commercialisation de produits reproduisant certaines revendications de son brevet. Ce brevet porte sur un type de toiles spécifique utilisé par son titulaire dans le domaine des faux plafonds tendus. Au grief de la contrefaçon par équivalence le défendeur oppose une antériorité, dont la fonction est la même que celle du moyen breveté objet de l'action. Cependant, cette antériorité ne s'applique pas au domaine des faux plafonds tendus, son incompatibilité avec ce domaine ayant même été relevée par l'OEB dans une autre procédure.

Face au rejet de ses prétentions¹⁹, le demandeur se pourvoit en cassation invoquant l'unique moyen relatif à la contrefaçon par équivalence de son brevet.

La Cour rejette le pourvoi en rappelant tout d'abord que la fonction d'un moyen se définit comme « l'action de produire, dans l'application qui lui est donnée, un premier effet technique ». Au vu de la jurisprudence antérieure il n'y a pas de contrefaçon par équivalence si le moyen breveté exerce une fonction connue²⁰. En l'espèce, la Cour constate que la fonction revendiquée n'est pas nouvelle puisqu'une antériorité ayant la même fonction était connue à la date de dépôt du brevet litigieux. Le fait que cette antériorité soit incompatible avec le domaine d'application du brevet litigieux ne confère pas pour autant de caractère nouveau à la fonction de son moyen.

L'exigence de nouveauté est cardinale dans le système de protection des brevets d'invention. Aux termes de la Convention sur le brevet européen et de la législation française, une invention est nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique²¹. La Cour dans cet arrêt, tout en s'inscrivant dans une jurisprudence constante, met un point d'honneur à respecter l'exigence de nouveauté hors du cadre de la validité du brevet. En rejetant l'action en contrefaçon par équivalence d'un moyen breveté, dont la fonction existe dans l'art antérieur, la Cour adopte une position stricte. Lors de la détermination de cet art antérieur, le juge ne doit pas prendre en compte ou rechercher lui-même la compatibilité avec l'utilisation revendiquée. Cette position n'est-elle cependant pas trop sévère ?

[Retour au sommaire](#)

¹⁹ CA Paris, pôle 5-2, 30 juin 2017, RG n° 14/24503.

²⁰ CA Paris, pôle 5-2, 13 févr. 2015, n°13/04604 : PIBD 2015, n° 1026, III, p. 291 ; PIBD 2008, III, p. 29.

²¹ CBE, art. 54 § 1er. – CPI, art. L. 611-11.

Brèves

CJUE, 14 févr. 2019, aff. C-423/17, *Staat der Nederlanden c/ Warner-Lambert Company LLC*

Décision sur renvoi préjudiciel : « L'article 11, deuxième alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, doit être interprété en ce sens que, dans une procédure d'autorisation de mise sur le marché telle que celle en cause au principal, la communication à l'autorité nationale compétente par le demandeur ou le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament générique de la notice ou d'un résumé des caractéristiques du produit de ce médicament qui n'inclut pas de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où ledit médicament a été mis sur le marché constitue une demande de limitation du champ de l'autorisation de mise sur le marché du médicament générique en cause ».

Assemblée nationale : Nouvelle lecture du projet de loi PACTE

Lors de la nouvelle lecture du projet de loi PACTE, après un désaccord en commission mixte paritaire, les députés ont à nouveau adopté l'article 42 *bis* qui vise à instaurer l'examen *a priori* des demandes de brevet.

[Projet de loi](#), adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises le 15 mars 2019, T.A. n° 244

[Dossier législatif](#)

[Retour au sommaire](#)

Droit des dessins et modèles

Brèves

Assemblée nationale : projet de loi PACTE adopté en nouvelle lecture

Au cours de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a présenté en Commission un amendement n° 977 visant à supprimer l'article 42 bis A du projet de loi PACTE. Cet article introduisait une procédure administrative en nullité des dessins et modèles auprès de l'INPI.

Les arguments avancés sont les suivants : « La procédure administrative d'annulation des dessins et modèles créée par l'article 42 *bis* A ne garantit pas la sécurité juridique des justiciables car la répartition des compétences entre l'office et les juridictions n'est pas clairement établie, de même que les règles de litispendances lorsque les deux instances sont saisies simultanément. En outre, la conformité de la procédure administrative avec les règles définies par le code des relations du public avec l'administration n'est pas prévue dans la procédure. Enfin, le traitement des recours contre les décisions de l'office n'est pas entièrement traité ». A cela s'ajoutent un très faible nombre prévisionnel d'actions et l'absence de compétences à l'INPI pour faire face à l'« appréciation subjective et complexe de l'originalité d'une œuvre antérieure » (sic), ce qui rend inopportune l'introduction d'une telle procédure.

[Projet de loi](#), adopté, par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises le 15 mars 2019, T.A. n° 244

[Dossier législatif](#)

Erratum MÀJ de l'IRPI n° 5 : La proposition d'amendement en faveur de l'introduction de la nouvelle procédure en nullité avait été proposée par la rapporteur de la commission spéciale, Mme Lamure. M. le sénateur Jung présentait avec d'autres membres de la Haute chambre un amendement de retrait de ce nouveau projet d'article.

Pour voir la nouvelle version de la notice, [cliquez ici](#)

[Retour au sommaire](#)

Questions transversales de la propriété intellectuelle

Ça chauffe en matière de réparation du préjudice économique

Cass. com. 23 janv. 2019, pourvois joints n° 16-28322 et 17-14673, Muller Cie c/ Texas de France et Carrera

Natalia Kapyrina
Docteur en droit – Juriste à l'IRPI

L'existence d'un préjudice économique résultant d'une contrefaçon et justifiant notamment l'octroi des bénéfices réalisés par le contrefacteur n'est pas subordonnée à la condition que le titulaire se livre personnellement à l'exploitation de son titre, en l'occurrence un brevet européen. L'obligation d'assurer un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle implique que le juge se conforme, dans le cadre prévu par la loi, au chef d'indemnisation choisi par le titulaire.

Par cette décision, la chambre commerciale casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande en réparation du préjudice économique subi par le titulaire d'un brevet européen²². Les juges du fond retenaient la contrefaçon par l'exploitation d'appareils chauffants couverts par le brevet invoqué, après avoir rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet pour défaut d'activité inventive et insuffisance de description. Ils relevaient cependant que le breveté n'exploitait pas lui-même son brevet et reconnaissait de surcroît ne pas avoir souffert de manque à gagner direct²³. La Cour avait alors rejeté l'octroi des bénéfices réalisés par le contrefacteur, estimant que seule une indemnisation forfaitaire pouvait être

appliquée dans ces circonstances, malgré le refus par le titulaire de cette forme de réparation. Les juges du fond avançaient que le versement des bénéfices réalisés par le contrefacteur, prévu à l'article L. 615-7 CPI et réclamé par le breveté, ne pouvait que compléter la réparation de l'intégralité du préjudice, sous réserve de pertes liées à l'exploitation.

Selon la chambre commerciale, ce raisonnement méconnaît les articles L. 611-1 et L. 615-7 CPI, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, transposant la directive n° 2004/48/CE²⁴. S'appuyant sur un point de l'arrêt *Liffers* de la Cour de justice de l'UE, la chambre commerciale souligne qu'un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle n'est assuré que lorsque le juge tient compte des spécificités de chaque cas et que le mode de calcul des dommages-intérêts, dont le choix relève de la partie lésée, respecte ces spécificités²⁵. Cet arrêt rendu sur renvoi préjudiciel avait pour objet l'interprétation de l'article 13§1 de la directive susvisée dans le cadre d'une action en violation de droits portant sur une œuvre audiovisuelle. Les juges de l'UE avaient décidé qu'une partie lésée pouvait combiner une réparation de son dommage matériel prévue à l'article 13§1 alinéa 2 b)²⁶ avec la réparation de son préjudice moral prévu au a), malgré la rédaction alternative de cet alinéa (« ou »). Dans le cas d'espèce, la chambre commerciale retient la corrélation nécessaire entre l'objectif d'un degré élevé de protection des droits de propriété intellectuelle

²² CA Paris, pôle 5-2, 9 déc. 2016, RG n° 16/02891 ; TGI Paris, 14 janv. 2016. Le pourvoi ici commenté était incident au pourvoi n° 16/28.322, rejeté par la Cour de cassation, portant sur les aspects substantiels de la demande en contrefaçon et la demande reconventionnelle en nullité du brevet européen pour insuffisance de description : CA Paris, pôle 5-2, 6 sept. 2016, RG n° 14/09893 ; TGI Paris, 20 mars 2014.

²³ Les sociétés licenciées qui exploitaient ce brevet avaient auparavant été déclarées irrecevables pour défaut d'inscription de leur licence au Registre national.

²⁴ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 du 30.4.2004, p. 45-86.

²⁵ CJUE, 17 mars 2016, aff. C-9/15, *Christian Liffers contre Producciones Mandarin SL et Mediaset España Comunicación SA*, pt. 24.

²⁶ Une indemnisation calculée en l'espèce sur la base du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l'autorisation de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause.

et une bonne indemnisation du préjudice, fondée sur le choix du titulaire.

On notera que la chambre commerciale rejette par ailleurs le moyen critiquant le rejet de la demande de réparation du préjudice moral, car la justification par le breveté d'une atteinte à « son crédit, à sa réputation ou tout autre élément de nature extrapatrimoniale » n'est pas rapportée. La cour de renvoi nouvellement composée devra dès lors se prononcer sur la seule indemnisation du préjudice économique résultant de la contrefaçon du brevet européen, compte tenu en particulier des sommes constitutives de l'enrichissement indu du contrefacteur et ce, même à défaut d'exploitation du brevet invoqué.

On peut rapprocher cette solution du contenu de l'article 549 du Code civil qui prévoit en matière corporelle la restitution des fruits d'une possession illicite, c'est-à-dire de mauvaise foi, au propriétaire de la chose indépendamment du préjudice causé.

[Retour au sommaire](#)

Brèves

Brexit et PI :

Bien que le calendrier et les modalités du retrait du Royaume-Uni de l'UE ne soient pas encore connus, plusieurs ressources d'information peuvent permettre de suivre les évolutions de ce sujet en matière de propriété intellectuelle.

Impact du Brexit sur les titres de l'UE : pages dédiées de l'[EUIPO](#) et de l'[OCVV](#)

Sur les noms de domaine en .eu : page dédiée de l'[EURID](#)

Sur l'ensemble des droits en vigueur au Royaume-Uni : Guide de l'Office britannique de la propriété intellectuelle ([UKIPO](#))

Plus généralement : brexit.gouv.fr

CA Paris, 5-2, 25 janv. 2019, RG n° 17/22056, SAS Alibaba et autres sociétés du groupe Alibaba c/ SAS Lafuma Mobilier

Infirmité partielle de l'ordonnance en référé – Demande de mesures conservatoires pour contrefaçon de marque et agissements déloyales ou parasitaires – Activité d'hébergeur ou d'éditeur du site (LCEN) – Mise hors de cause des sociétés du groupe (NON) – Possibilité d'agir en référé contre un intermédiaire (OUI) – Obligation de prouver que l'intermédiaire aurait dû être alerté (OUI) – Etendue du contrôle par le juge en référé – Contrôle du caractère manifeste de l'existence d'un contrôle du contenu mis en ligne (OUI) – Appréciation au fond hors du pouvoir du juge des référés (OUI) – Contrôle du caractère suffisamment vraisemblable du contrôle ou de la maîtrise sur les contenus par les annonceurs (OUI) – Contrôle de l'existence d'outils ou d'options excédant des prestations techniques automatisées (OUI) – Insuffisance de la simple existence de dispositifs de contrôle de licéité ou de l'existence légale des annonceurs, comme le caractère payant d'abonnements (OUI) – Appréciation des difficultés ayant pu ou non justifier l'absence invoquée de prompt réponse relevant de l'examen de fond (OUI) – Responsabilité en qualité d'hébergeur des sociétés appelantes (NON)

Parutions récentes

Cette rubrique recense les parutions en matière de droit de la propriété intellectuelle de février et mars 2019. Toute omission n'est pas volontaire.

Collectif, *L'intelligence artificielle*, coll. Grand Angle, Dalloz, Paris, 2019

EUIPO-OCDE, *Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, 2019
([téléchargeable](#))

Alexandre QUIQUEREZ (dir.), *Stratégies internationales et propriété intellectuelle*, Larcier, Bruxelles, 2019

Joachim WATHELET, *La loyauté en droit de la propriété intellectuelle*, PUAM, Aix-en-Provence, 2019

[Retour au sommaire](#)

L'Agenda de la PI

Agenda IRPI

Formations **irpi**

26 mars – Optimiser la fiscalité des droits
d'auteur et droits voisins

Stéphanie Maury et Laurence Boisseaux

2 avril – La réforme du « paquet marques »,
aspects pratiques

Julien Canlorbe

11 et 12 avril – Les fondamentaux de la
propriété intellectuelle

Pascaline Deschamps-Sbouï

18 avril – Big Data, propriété intellectuelle et
données personnelles

Vincent Varet

Retrouver toutes nos formations

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

Matinées d'actualité

Droit des dessins et modèles : **4 juin**

Patrice de Candé et Pierre Massot

Droit des créations techniques : **5 juin**

Jean-Christophe Galloux et Bertrand Warusfel

Droit processuel appliqué aux propriétés
intellectuelles : **11 juin**

Charles de Haas

Droit des marques et autres signes distinctifs :
18 juin

Julien Canlorbe, Yann Basire et Caroline Le
Goffic

Droit d'auteur et droits voisins : **27 juin**

André Lucas et Jean-Michel Bruguière

Retrouver tout sur les Matinées d'actualité
sur le [site de l'IRPI](#)

Save the date de l'IRPI

19 septembre : Colloque annuel de l'IRPI

8 octobre : 3^e édition de la Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle
(JJRPI)

Agenda

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

Mars

Mercredi 20 mars, de 19h à 21h

Liberté de création et droit d'auteur : quel équilibre pour les œuvres transformatives ?

AJSP, Sciences Po
Amphithéâtre Simone Veil
Sciences Po, 28 rue des Saints-Pères, 75007
[Informations](#) et inscriptions

Jeudi 21 mars, de 18 à 20h

Œuvres de l'esprit : quel partage de la valeur à l'ère du numérique

IRJS, DReDIS, Ecole de droit de la Sorbonne, M2 DC2EN
Amphithéâtre III, Centre Panthéon, 12, place du Panthéon, 75005 Paris
[Inscription](#) et [programme](#)

Jeudi 21 mars, de 17h30 à 20h

Trade secrets : a comparative analysis from US, Japan, and EU perspectives

CREDIP, Université Jean Monnet Lyon 3
Amphithéâtre HUVELIN
15, Quai Claude Bernard Lyon 7^e
[Informations](#) et [inscriptions](#)

Vendredi 22 mars, de 8h30 à 18h30

Legal challenges of the Data Economy
Collège des Bernardins, Institut Montaigne, Uni of Chicago Law School, Cercle Montesquieu, Sciences Po
Collège des Bernardins

20 Rue de Poissy
75005 Paris

[Inscription](#) et [programme](#)

Lundi 25 mars, de 13h30 à 17h30

Propriété industrielle et changement climatique, quelles opportunités maintenant ?

CNCPI
Salle Colbert, Assemblée nationale 126 rue de l'Université, 75007 Paris
[Inscription](#) et [programme](#)

Avril

Mercredi 3 avril, de 9h30 à 11h30

La protection des signes de qualité

COMPI et JUSPI
Maison du Barreau, Auditorium L.-E. Pettiti, 2 rue Harlay, 75001 Paris

Jeudi et vendredi 4-5 avril :

Injunctions and flexibility in Patent Law, Civil Law and Common Law Perspectives

Ludwig Maximilian University of Munich
Geschwister-Scholl-Platz 1
LMU Main Building
80539 Munich

[Programme](#) et inscription jusqu'au 25 mars

Vendredi 12 avril, de 14h à 19h

Marques de vin, appellations viticoles : des questions toujours plus complexes ?

IRDAP, ISVV Université de Bordeaux
Amphithéâtre Ellul, Pôle juridique et judiciaire 35, place Pey Berland 33000 Bordeaux
[Informations](#) et inscriptions

Jeudi et vendredi 25-26 avril

27th Annual Fordham Intellectual Property and Policy Conference

Fordham Law School, New York
[Inscription](#) 2019 et [programme](#) 2018

Mai

Vendredi 24 mai, de 9h à 17h

Propriété intellectuelle et numérique : nouvelles questions, nouveaux enjeux,

AFDIT, M2 PIA Uni Paris Est-Créteil
CNB, 180 Blvd Haussmann, 75008 Paris
[Informations et inscriptions](#)

Appels à contributions et candidatures

15 avril 2019

Clôture de l'appel à participation au Geneva Internet L@w Research Colloquium
[Informations détaillées](#)