

Numéro 7
Avril 2019



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
Ecrivez-nous à l'adresse irpi@u-paris2.fr

Sommaire

Le Panorama de la PI	3		
Droit d'auteur et droits voisins	3	Droit des brevets et autres créations techniques	12
Adoption de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique	3	Une bataille de gagnée pour les génériqueurs ? <i>Vers la révision du règlement n° 469/2009 concernant le CCP pour les médicaments</i>	12
Natalia Kapyrina		Manon Tchebanoff	
Vol au-dessus d'un nid de colibri	6		
<i>CA Rennes, 1^{ère} ch., 2 avr. 2019, RG n° 17/02963</i>		Brèves	13
Valentin Monnier		Droit des dessins et modèles	15
Brève	7	Brèves	15
Droit des marques et autres signes distinctifs	8		
Un motif n'est pas une forme en droit des marques	8	Parutions récentes	16
<i>CJUE, 14 mars 2019, aff. C-21/18, Textilis Ltd., Ozgur Keskin c/ Svenskt Tenn AB</i>		L'Agenda de la PI	17
Kevin Messang-Blansché	8	Agenda IRPI	17
Une victoire en demi-teinte pour la commune de Laguiole	9	Agenda	19
<i>CA Paris, pôle 05-01, 5 mars 2019, RG n° 17/04510, Commune de Laguiole</i>			
Camille Madi			
Brèves	10		

Le Panorama de la PI

Droit d'auteur et droits voisins

Adoption de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique

Natalia Kapryna

Docteur en droit – Juriste à l'IRPI

Le 15 avril 2019, les représentants des États membres de l'UE ont validé le texte de la *directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE*. Il avait été adopté par le Parlement européen le 26 mars 2019, après son rejet d'un premier projet en juillet 2018. Dans le cadre de la procédure prévoyant un vote à la majorité qualifiée (16 États et 65% de la population), le texte a retenu l'approbation du Conseil avec 19 votes (71,26% de la population), contre 6 votes (25,86% de la population) et 3 abstentions (2,88% de la population).

L'adoption de ce texte met fin à de longues années de discussions qui ont suivi la proposition de directive par la Commission publiée en septembre 2016, mettant en œuvre la « Stratégie pour le marché unique numérique » (COM(2015) 192 final), adoptée en mai 2015. Les transpositions nationales devront être effectuées dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur de cette directive (art. 29), soit 20 jours après la publication du texte au JOUE (art. 31). Les textes visés dans l'intitulé de cette nouvelle directive sont la directive de 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins¹ et la directive de 1996 sur les bases de données². D'autres directives actuellement en vigueur servent d'appui et sont complétées par la nouvelle

directive³. Le texte adopté contient 83 considérants et 32 articles répartis en 5 titres, dont 9 articles correspondent aux dispositions finales (titre V). Il est adopté au visa des articles 53.1 (exercice des activités non salariées), 62 (libre prestation des services) et 114 (rapprochement des législations dans l'objectif de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur) du TFUE.

Les dispositions adoptées peuvent être classées en trois catégories plus ou moins homogènes : celles relatives aux droits et exceptions, celles en matière contractuelle et celles, hybrides, relatives à la responsabilité des plateformes numériques pour les actes de communication d'œuvres au public.

1) La première catégorie de dispositions crée, tout d'abord, un droit voisin au bénéfice des **éditeurs de publications de presse** établis dans l'Union (art. 15). Cela implique que les prestataires de service de la société de l'information reprenant et diffusant les publications doivent passer des licences de rediffusion avec les éditeurs et que ces derniers pourront mieux veiller au respect des droits sur les œuvres et autres contenus diffusés en ligne (v. cons. 54-60). Les actes des utilisateurs individuels, dans un cadre privé et non-commercial, ainsi que le partage par hyperliens sont expressément exclus de la portée de ce droit. Les auteurs des œuvres journalistiques

¹ Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, OJ L 167, 22.6.2001, p. 10-19.

² Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, OJ L 77, 27.3.1996, p. 20-28.

³ Voir l'énumération du considérant 4 qui ajoute les directives 2000/31/CE du 8 juin 2000 (commerce électronique), 2006/115/CE du 12 décembre 2006 (location, prêt et droits voisins), 2009/24/CE du 23 avril 2009 (programmes d'ordinateur), 2012/28/UE du 25 octobre 2012 (œuvres orphelines), 2014/26/UE du 26 févr. 2014 (gestion collective).

acquèrent un **droit à une part appropriée des revenus** générés par celles-ci¹.

Parmi les nouvelles exceptions et limitations, on relève celle permettant l'**exploration des textes et des données** (art. 3 et 4). Elle se décline en deux volets : une exception large pour la fouille à des fins de recherche scientifique (art. 3), une exception à portée limitée pour tous les autres acteurs et usages (art. 4). Dans les deux cas, l'exception a pour limite le caractère licite de l'accès aux œuvres et bases de données et, dans le second cas, elle peut être écartée par réservation expresse, notamment par le biais d'une mesure technique. Une autre exception concerne les **activités d'enseignement numérique et transfrontière** (art. 5). Elle rend possible l'utilisation, assortie de conditions, des œuvres, de logiciels, de bases de données et publications de presse par les établissements d'enseignement au sens strict, et notamment dans un environnement numérique sécurisé. Les États membres peuvent limiter les utilisations ou types d'œuvres concernés si des licences « adéquates » (art. 5§2) sont disponibles sur le marché. Une exception obligatoire est également introduite pour les copies d'objets protégés aux fins de **conservation du patrimoine culturel** (art. 6). Enfin, sont déclarées libres de droits les reproductions non-originales d'œuvres d'art visuel pour lesquelles la durée de protection a expiré (art. 14)². L'originalité est caractérisée comme « la création intellectuelle propre à son auteur », ce qui correspond à la définition appliquée aux photographies dans la directive sur la durée des droits intellectuels³ et étendue à toutes les œuvres de l'esprit par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne⁴.

2) En matière contractuelle, la nouvelle directive, tout d'abord, tend à améliorer la position des auteurs, artistes interprètes ou exécutants en déclarant que les Etats membres veillent à ce que leur soit assurée une **rémunération appropriée et proportionnelle** (art. 18) et elle met en place une obligation de transparence à la charge des exploitants (art. 19). La rémunération forfaitaire est toujours possible, mais « ne devrait pas être la règle » (cons. 73). Un **droit de réclamation** (art. 20), assorti d'un mécanisme volontaire de règlement extra-judiciaire des litiges (art. 21), est envisagée afin de permettre l'adaptation de la rémunération des artistes interprètes ou exécutants dans le temps, en dehors de certains cas et des accords collectifs. Enfin, un **droit de révocation** pour cause de non-exploitation est prévu pour les licences ou transferts de droits à titre exclusif (art. 22).

Revenant à l'objectif de l'adaptation à l'environnement numérique et transfrontalier, la nouvelle directive répond au problème des difficultés rencontrées en matière d'octroi de licences de droits pour les **services de vidéo à la demande** en instaurant un mécanisme de négociation (art. 13). Elle consacre également un chapitre aux licences en matière d'exploitation d'œuvres et autres objets protégés **indisponibles dans le commerce** par les institutions du patrimoine culturel (art. 8 à 11). Les organismes de gestion collective sont investis d'un rôle de conclusion des contrats de licence non exclusives à des fins non commerciales avec les institutions du patrimoine culturel afin d'assurer la diffusion de ces objets protégés y compris pour des utilisations transfrontières.

Pour conclure le volet contractuel, la nouvelle directive instaure un mécanisme d'extension de

¹ V. la Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, qui sera examinée en mai en première lecture à l'Assemblée nationale.

² La correspondance avec les dispositions de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, JORF n°0158 du 8 juillet 2016, devra être analysée.

³ Art. 6 de la Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, JO L 372, p. 12.

⁴ CJCE, 16 juill. 2009, *Infopaq A/S c/ Danske Dagblades Forening*, aff. C-5/05, pt. 37.

l'effet des licences d'exploitation d'œuvres pour les rendre collectives (art. 12), lorsque l'obtention d'autorisation par les sociétés de gestion collectives auprès des titulaires s'avère trop onéreuse ou difficile.

3) Enfin, la troisième catégorie concerne une seule disposition, très longue néanmoins, l'article 17 de la nouvelle directive (ancien article 13 de la proposition) et ses considérants 61 à 71. Elle vise à qualifier d'**acte de communication ou de mise à disposition au public**, au sens de l'article 3 de la directive de 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins, le fait pour un fournisseur de services de partage de contenus en ligne de donner au public l'accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés « téléversés », comme le dit le texte, par des tiers utilisateurs de ces services de partage¹. Le cas échéant ce fournisseur doit s'assurer, par licence, d'une autorisation des titulaires de droits. À défaut, il engage sa responsabilité, à moins qu'il ne démontre s'être conformé à une obligation de diligence et avoir bloqué, comme sous le régime antérieur, l'accès aux œuvres sur notification des titulaires de droits. Le fournisseur est défini à l'article 2(6^o) de la directive, par le fait que son objectif est de **stocker, donner l'accès au public, organiser et promouvoir à des fins lucratives du contenu protégé**. Cette définition exclut certaines plateformes, et implicitement Wikipedia, tandis que la responsabilité des petites plateformes est limitée à une durée de trois ans (art. 17§6). Il est à noter que les mesures qui devront être prises par les fournisseurs en l'absence d'autorisation, menant à la suppression du contenu « téléversé » par les utilisateurs, devront permettre tout de même les usages soumis aux exceptions de citation et de parodie,

selon la législation en vigueur dans chaque État membre (art. 17§9).

Le contenu de cette nouvelle directive peut être qualifié d'hétéroclite, en tout cas comme excédant le cadre de l'adaptation à l'environnement numérique fixé au départ, sans toutefois atteindre certains objectifs initiaux ou évoqués en cours de négociation². Ce résultat s'explique en partie par l'évolution des pratiques et des usages numériques en cours de négociations, ainsi que par une fragmentation sectorielle croissante de la propriété littéraire et artistique (éditeurs de presse, industrie de la musique, enseignement, recherche et culture, etc.). La focalisation du législateur européen sur la licence comme instrument de régulation du marché est à souligner. Ce terme apparaît 191 fois dans le texte de cette nouvelle directive, contre, par exemple, 120 fois pour le terme exception ou 95 fois pour le terme limitation. La recherche d'un apaisement des conflits, voire d'assouplissement des règles, est par ailleurs visible à travers l'importance donnée aux mécanismes de négociation ou de résolution des conflits. Deux acteurs sont enfin de plus en plus sollicités, d'une part, les organismes de gestion collective, qui doivent jouer un rôle-clé dans la mise en place de certains mécanismes (48 références), et, d'autre part, l'« utilisateur », personnage qui prend de l'ampleur (61 références), alors qu'il n'était nommé qu'une fois dans la directive de 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins (cons. 29).

[Communiqué de presse](#)
[Texte](#)

[Retour au sommaire](#)

¹ Cette question a d'ailleurs été soumise à la Cour de justice dans la Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 – *LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH*, aff. C-682/18, v. LEPI n°4, avril 2019, p. 1, note A. Lucas-Schloetter.

² Rappelons par exemple que la Commission avait évoqué dès 2009, à la suite de projets avancés par des chercheurs, la création d'un droit d'auteur unitaire à l'échelle de l'UE : v. Commission européenne, *Create content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future*. A reflection document, DG INFSO, DG MARKT, 22 oct. 2009.

Vol au-dessus d'un nid de colibri **CA Rennes, 1^{ère} ch., 2 avr. 2019, RG n° 17/02963**

Valentin Monnier
Doctorant – Université de Montpellier

Constitue une contrefaçon le fait de reproduire une œuvre sur divers supports dans le cadre d'une exploitation commerciale, alors que seul le support physique de l'œuvre avait fait l'objet d'un transfert de propriété.

Dans le but d'orner son établissement « Le Colibri », un restaurateur passe commande et fait l'acquisition d'un tableau auprès d'un artiste peintre, consignée dans un acte de vente. L'œuvre, figurant cet oiseau, est ensuite déclinée sous plusieurs formes et reproduite sur différents supports tels des menus, des dossiers de chaises, une camionnette ou des T-shirts revêtus par les employés de la brasserie. Après plusieurs années, alors que les parts sociales de l'établissement sont cédées à une société tierce, l'auteur assigne la société de restauration en contrefaçon de ses droits intellectuels.

Le tribunal de grande instance de Rennes accueille partiellement la demande du créateur en condamnant la société en contrefaçon¹, estimant toutefois, d'une part, que certains faits font l'objet d'une prescription quinquennale de droit commun, et, d'autre part, qu'une cession implicite des droits de reproduction était intervenue pour certains usages. La Cour d'appel de Rennes confirme partiellement cette décision, en retenant toutefois qu'aucune cession implicite du droit de reproduction n'était intervenue, étendant la portée de la contrefaçon à des actes supplémentaires non prescrits.

D'abord, les juges accueillent partiellement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contrefaçon. La cour rappelle que l'imprescriptibilité des droits moraux ne s'étend

pas à l'action en réparation des atteintes qui y sont portées et que, en matière de droits d'auteur, la prescription quinquennale de droit commun trouve application². Le créateur, client régulier de l'établissement, a eu connaissance des reproductions litigieuses dès leur origine, de sorte que la prescription de l'action est acquise pour une partie conséquente des reproductions de son œuvre.

Ensuite, la cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'une cession implicite du droit de reproduction de l'auteur. Alors que l'écrit n'est pas exigé, encore faut-il prouver le consentement de l'auteur pour la transmission de ses droits patrimoniaux. Il apparaît que le restaurateur n'avait pas recueilli l'autorisation écrite ou orale de l'auteur pour procéder aux reproductions en cause. Il est acquis que l'auteur pouvait ignorer que l'acquéreur du support physique, ne se contentant pas d'exposer le tableau, avait l'intention de reproduire l'œuvre sur différents supports. L'absence de protestation de l'auteur durant plusieurs années ne traduit qu'une simple tolérance vis-à-vis d'un usage précaire, non une cession du droit de reproduction à titre gratuit. Plus que jamais, la cession explicite des droits patrimoniaux demeure la règle³.

Les actes de contrefaçon constatés amènent les magistrats à confirmer le jugement attaqué en fixant l'indemnisation du créateur à 3 000 euros au titre de l'atteinte à ses droits patrimoniaux. Le faible montant de l'indemnisation s'explique par l'absence de tentative de négociation de la part de l'auteur qui était conscient de l'impossibilité d'obtenir une contrepartie financière pour l'exploitation du tableau. La réparation au titre du non-respect du droit moral de l'auteur est également portée à 3 000 euros. L'atteinte au droit de paternité est limitée du fait que la filiation entre le tableau, exposé au sein de la

¹ TGI Rennes, 7 févr. 2017, RG n° 14/03509.

² C. civ., art. 2224.

³ CPI, art. L. 131-3.

brasserie, et les reproductions litigieuses, était évidente pour tout observateur intéressé, jusqu'au déplacement du tableau hors de la vue de la clientèle.

L'ancien propriétaire de l'établissement est enfin condamné en garantie dans la mesure où il a déclaré au cessionnaire du commerce que celui-ci ne se heurtait à aucun droit de propriété intellectuelle. En effet, une partie des actes contrefaisant non prescrits avaient eu lieu avant l'entrée en jouissance des cessionnaires et relevaient donc de la garantie de passif souscrite.

[Retour au sommaire](#)

Brève

26 février 2019 : Promulgation de la loi de ratification du traité de Beijing

Le texte de la loi n°2019-127 du 25 février 2019 autorisant la ratification du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles a été publié au *JORF* n° 48, 26 févr. 2019, texte n° 1.

[Texte du JO](#)

[Retour au sommaire](#)

Droit des marques et autres signes distinctifs

Un motif n'est pas une forme en droit des marques

CJUE, 14 mars 2019, aff. C-21/18, Textilis Ltd., Ozgur Keskin c/ Svenskt Tenn AB

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



Un motif bidimensionnel appliqué à un produit également bidimensionnel est susceptible d'être protégé au titre de la marque, car il ne constitue pas une « forme » et ne relève pas de l'exclusion prévue par le règlement n° 207/2009.

La société Svenskt Tenn dépose en 2012 une marque de l'Union visant à protéger un motif, connu sous le nom de « Manhattan », pour une série de produits d'aménagement et de décoration de l'intérieur. Elle poursuit en contrefaçon la société Textilis, qui exploite une boutique en ligne commercialisant des produits équivalents revêtus de motifs similaires à ceux du signe en cause. Cette dernière demande à titre reconventionnel la nullité de la marque protégée. Elle estime que le signe est constitué par une forme qui « donne une valeur substantielle au produit » au sens du règlement n° 207/2009¹.

La Cour d'appel de Stockholm pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. Tout

d'abord, elle l'interroge sur l'application dans le temps du règlement n° 207/2009 modifié par le règlement n° 2015/2424. Rappelons que le nouveau règlement introduit dans l'article visé les termes « ou une autre caractéristique du produit » comme alternative à la « forme ». Ensuite, le juge suédois interroge la CJUE sur le point de savoir si le signe en cause, composé de motifs bidimensionnels décoratifs, apposé sur des produits tels qu'un tissu ou un papier, est « constitué exclusivement par la forme », au sens des règlements.

Sur la première question, la CJUE considère que conformément aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le règlement n° 2015/2424 n'a pas d'effet rétroactif. Ni la lettre du règlement, ni sa finalité, ni son économie générale ne permettent d'envisager un tel effet. Le règlement n° 207/2009 est applicable dans sa version en vigueur au jour de l'enregistrement de la marque contestée.

Sur la seconde question, la Cour rejette l'application de la notion de « forme », condition essentielle pour refuser l'enregistrement de la marque conformément à l'article 7 susvisé. Suivant la jurisprudence « Louboutin »², elle relève tout d'abord que le terme n'est pas défini par les textes et doit alors être compris « conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie » (pt. 35). Elle reprend son approche selon laquelle la forme « s'entend généralement

¹ Article 7, paragraphe 1, sous e), iii), 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) : « Sont refusés à l'enregistrement : [...] e) les signes

constitués exclusivement : [...] iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

² CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16, *Louboutin et Christian Louboutin*.

comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l'espace» (pt. 36)¹. Forte de ces prémisses, la Cour de justice analyse le signe en cause. Elle admet qu'il «représente des formes qui sont constituées par les contours extérieurs de dessins», mais que, pour autant, la marque contient aussi «des éléments décoratifs qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces contours», ainsi que des mots (pts 40-41). Le signe ne se confond donc pas avec la forme du produit, l'exclusion prévue par le règlement ne s'applique pas à la marque en cause. Celle-ci est donc valide et il est sans incidence que le signe soit en outre protégé par un droit d'auteur.

Cette solution vient consolider l'acceptation de la notion de « forme », peu étudiée par la Cour, qui peut conduire à refuser le dépôt de la marque dans certains cas. Toutefois, eu égard à la nouvelle formulation de l'article 7, pour les marques postérieures à l'entrée en vigueur du règlement modifié, il sera nécessaire de se demander si un signe, tel qu'en l'espèce, pourrait être exclusivement dicté par une autre caractéristique du produit lui donnant sa valeur substantielle.

[Retour au sommaire](#)

Une victoire en demi-teinte pour la commune de Laguiole

CA Paris, pôle 05-01, 5 mars 2019, RG n° 17/04510, Commune de Laguiole

Camille Madi

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

Les marques constituées par un nom géographique doivent être annulées dès lors que le déposant a agi dans le but frauduleux de priver la collectivité territoriale visée ou ses administrés de l'usage de ce nom.

Un grand nombre de marques composées du nom « Laguiole », assorties pour certaines de la représentation d'une abeille, a été déposé par les intimés pour désigner des produits et services ne présentant aucun lien de rattachement avec la commune de Laguiole. En effet, les produits ainsi désignés étaient pour la plupart fabriqués en Chine et au Pakistan. Face à cette exploitation injustifiée et intensive du nom « Laguiole » (les dépôts couvraient 37 classes de la classification de Nice), la commune a demandé la nullité des marques litigieuses au motif que leur exploitation par les intimés la privait de l'usage de son nom et portait atteinte à son image et à sa renommée. L'appelante reprochait également aux intimés de s'être rendus coupables de pratiques commerciales trompeuses en créant un lien artificiel entre leurs produits et la commune de Laguiole. Enfin, la commune demandait, à titre subsidiaire, la déchéance des marques en cause pour usage trompeur.

La commune initialement déboutée de l'ensemble de ses demandes par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 avril 2014², lequel fut cassé³, obtint partiellement gain de cause devant la Cour d'appel de renvoi.

¹ CJUE, 12 juin 2018, aff. C-163/16, *Louboutin et Christian Louboutin*, pt. 24 : Dans cet arrêt, elle considère que « l'application d'une couleur déterminée à un emplacement spécifique d'un produit ne signifie pas que le signe en cause est constitué par une "forme" lorsque c'est non pas la forme du produit ou d'une partie du produit que l'enregistrement de la

marque vise à protéger, mais seulement l'application de cette couleur à cet emplacement spécifique ».

² CA Paris, pôle 5-2, 4 avril 2014, RG n° 12/20559, rendu sur appel de TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 13 sept. 2012, RG n° 10/08800.

³ Cass. com., 4 oct. 2016, pourvoi n° 14-22245.

La Cour de renvoi fait droit aux demandes en nullité formulées par la commune de Laguiole conformément au principe selon lequel une marque peut être valablement constituée d'un nom géographique¹ dès lors qu'elle ne porte pas atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale². En l'espèce les dépôts litigieux ont été jugés illicites compte tenu de leur multiplicité dans des classes couvrant des activités économiques ou sociales identiques à celles de la commune. Selon les juges, ces dépôts, dans la mesure où ils étaient destinés à priver la commune et ses administrés, actuels et potentiels, de l'usage du nom Laguiole, s'inscrivent dans une stratégie commerciale frauduleuse justifiant leur annulation.

Cependant, bien que la mauvaise foi des déposants ait été établie, la Cour de renvoi rejette les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses³, et, par voie de conséquence, celles formées au titre de la déchéance des marques. Alors qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse, notamment lorsqu'elle induit le consommateur moyen en erreur sur l'origine d'un produit, les juges estiment que les références à la commune de Laguiole pour la promotion des produits litigieux ne sont pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement du consommateur moyen. Malgré certaines ambiguïtés relevées sur le site internet des intimés quant à l'origine des produits, le consommateur moyen ne pouvait, selon les juges, croire que les produits en cause provenaient de la ville de Laguiole, de telle sorte qu'il n'avait pas été amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

[Retour au sommaire](#)

Brèves

CJUE, 27 mars 2019, aff. C-578/17, Oy Hartwall Ab, Patentti-ja rekisterihallitus



La qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que « marque de couleur » ou « marque figurative », constitue un élément pertinent parmi d'autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l'article 2 de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l'article 3 § 1 b), de cette Directive. En revanche une telle qualification ne dispense pas l'autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse *in concreto* et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui implique que cette autorité ne peut pas refuser l'enregistrement d'un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n'a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

En outre, l'article 2 de la directive 2008/95 s'oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l'enregistrement d'un signe en tant que marque du fait de l'existence d'une contradiction dans la demande d'enregistrement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

[Retour au sommaire](#)

¹ CPI, art. L. 711-1.

² CPI, art. L. 711-4.

³ C. consom., art. L. 121-1 2° et C. civ., art. 1240.

19 mars 2019 : Adoption du nouveau règlement sur le .eu

Un nouveau règlement sur le TDL .eu a été adopté en vue d'adapter le régime existant au nouveau contexte politique et législatif de l'UE, aux changements intervenus dans l'environnement en ligne et sur marché : le Règlement UE 2019/517 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, modifiant et abrogeant le règlement CE n° 733/2002 et abrogeant le règlement CE n° 874/2004, JOUE 29.03. 2019, L 91/25

[Texte du règlement](#)

11 avril 2019 : Adoption de la loi PACTE

Malgré le rejet du projet par le Sénat, la loi PACTE a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale. Elle fait à présent l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel, saisi dans un premier temps le 16 avril 2019 en application de l'article 61 al. 2 de la Constitution (aff. n° 2019-781 DC).

En matière de marques, la loi adopte les mesures suivantes :

- Autorisation donnée au gouvernement de prendre par voie d'ordonnances des mesures nécessaires à la transposition de la directive et à la compatibilité du droit français avec le règlement du Paquet marques (art. 201)
- Imprescriptibilité des actions en nullité (art. 124 modifiant l'art. L. 714-3-1 CPI)
- Précision du moment du départ de la prescription pour les actions civiles en contrefaçon : « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (art. 124 modifiant l'art. L-716-5).

[Texte provisoire](#)

[Dossier législatif](#)

16 avril 2019 : Vers l'Adhésion de l'UE à l'Acte de Genève

Le Parlement européen a adopté la Résolution législative en vue de la décision du Conseil relative à l'adhésion de l'UE à l'Acte de Genève de l'Arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques.

[Informations détaillées](#)

Brexit et marques

En accord avec le European Union (Withdrawal) Act 2018, le gouvernement britannique a adopté le 13 févr. 2019 les Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 n° 269 qui entreront en vigueur le jour de la sortie de l'UE. Les marques de l'UE, y compris celles en retard de renouvellement (6 mois), seront automatiquement retranscrites sur le registre britannique afin que leurs titulaires obtiennent un titre comparable sur le territoire du Royaume-Uni. Les titulaires ne souhaitant pas obtenir un tel droit pourront demander une dispense. Pour les demandes de marques de l'UE pendantes, dans un délai de 9 mois après la sortie de l'UE, les demandeurs concernés pourront effectuer une nouvelle demande auprès de l'office du Royaume-Uni en gardant la date de priorité de la marque de l'UE et pour les mêmes produits et services. Les actions en justice engagées auprès des tribunaux britanniques statuant en qualité de tribunaux de l'UE seront poursuivies comme avant le Brexit.

[Informations détaillées](#)

Par ailleurs, les Designs and International Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 n° 638 du 18 mars 2019 organisent le sort sur le territoire du Royaume-Uni des marques de l'UE déposées par la voie internationale de l'Arrangement de Madrid avant la date de la sortie de l'UE. Un droit de marque britannique comparable est attribué à leurs titulaires. Pour les demandes internationales en cours au jour de la sortie, une demande nationale pourra être faite sur le fondement de cette demande internationale, et le même sort est prévu pour les demandes de transformation auprès de l'EUIPO à l'issue de l'annulation d'un enregistrement international.

[Informations détaillées](#)

1 avril 2019 : Lancement d'eAmbrosia

Une nouvelle base de données relatives aux IG protégées, ou en devenir, en vertu des différents règlements de l'UE, remplacera progressivement les bases e-Bacchus, e-Spirit-Drinks et Door, en donnant un accès libre aux informations dans un souci de transparence et de facilitation de la recherche.

[Communiqué de la Commission](#)

[Lien vers la base](#)

[Retour au sommaire](#)

Droit des brevets et autres créations techniques

Une bataille de gagnée pour les génériques ?

Vers la révision du règlement n° 469/2009 concernant le CCP pour les médicaments

Manon Tchebanoff
Doctorante CIFRE – Université Jean Moulin Lyon 3
– Cabinet TRIPOZ

Le 17 avril, le Parlement européen a adopté la proposition de règlement visant à modifier le règlement n° 469/2009 portant sur le certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments¹. L'adoption finale, après décision du Conseil et publication au JOUE est prévue pour mai 2019, les modifications quant à elles n'entrant en vigueur qu'à partir de juillet 2022. Cette proposition législative avait été annoncée en mai 2018 par la Commission².

Ce texte vise à introduire dans le régime actuel de nouvelles limitations aux droits des titulaires de CCP au bénéfice des fabricants de médicaments génériques et biosimilaires installés dans l'UE. Ces exceptions ont pour but de promouvoir la compétitivité de l'Union en évitant les délocalisations, et de permettre aux patients et aux autorités sanitaires un approvisionnement en médicaments renforcé et plus rapide.

Le texte adopté met en place une première limitation qui permet de fabriquer dans l'Union de tels médicaments uniquement à des fins d'exportation hors Union. Une seconde limitation vise à permettre de fabriquer et stocker dans l'Union pendant une période limitée des médicaments en vue de leur entrée sur le marché dans l'Union à l'expiration du CCP³.

Des mesures « anti-détournement » sont prévues afin de s'assurer d'une application stricte de ces limitations. Ainsi par exemple l'usage du logo « UE Export » permet de faire en sorte que la dérogation ne vise réellement que l'exportation. Le placement du produit ou du médicament sur le marché de l'État membre où un CCP est en vigueur, que ce soit directement ou indirectement après l'exportation, est interdit. Le stockage du produit ou du médicament, en vue de son entrée sur le marché dans l'Union à l'expiration de la protection, est limité à une période de 6 mois avant l'expiration du certificat.

Pour les bénéficiaires de ces deux avancées, le nouveau règlement introduit tout d'abord une obligation d'information. Le fabricant devra fournir un certain nombre d'informations à l'autorité en charge de la délivrance des CCP dans l'État membre où la fabrication doit avoir lieu, dans un délai de trois mois avant le début des activités concernées. Les autorités nationales compétentes en matière de propriété intellectuelle, auront une obligation de publication des informations dans les meilleurs délais afin d'en informer les tiers. Des frais administratifs pourront être demandés et un formulaire de notification commun sera créé. Le fabricant devra également informer le titulaire du certificat, par des moyens appropriés et documentés. Ces informations sont limitées, à celles qui sont nécessaires et appropriées pour le titulaire du certificat, afin d'apprécier si les droits conférés par le certificat en cours sont respectés, et n'incluent pas les informations confidentielles ou commercialement sensibles.

¹ Règlement (CE) n°469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, JOUE n° L 152 du 16 juin 2009.

² Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le Règlement susvisé, Bruxelles, 28.05.2018, COM(2018)317 final, 2018/0161 (COD).

³ Dans la première proposition le stockage était strictement interdit.

Ces modifications devraient s'appliquer, à compter du 1^{er} juillet 2022, à un certificat prenant effet à compter de cette date ou après¹. Ce mécanisme couvre également les CCP qui ont été demandés et/ou délivrés avant l'adoption de la législation, mais qui seront entrés en vigueur après l'entrée en vigueur de la dérogation.

[Texte adopté par le Parlement européen](#)

[Retour au sommaire](#)

Brèves

11 avril 2019 : Adoption de la loi PACTE

Malgré le rejet du projet par le Sénat, la loi PACTE a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale. La loi fait à présent l'objet d'un examen du Conseil constitutionnel, saisi, dans un premier temps, le 16 avril 2019 en application de l'article 61 al. 2 de la Constitution (aff. n° 2019-781 DC).

Les mesures en matière de brevets sont les suivantes :

- Extension de la durée des certificats d'utilité, de 6 à 10 ans
- Possibilité de conversion de la demande de certificat en demande de brevet
- Examen substantiel de la demande de brevet d'invention (art. 122 modifiant l'art. L. 612-12 CPI)
- Mise en place par ordonnance dans un délai de 9 mois d'une procédure administrative d'opposition au brevet français délivré (art. 121)
- Imprescriptibilité de l'action en nullité d'un brevet (art. 124 modifiant l'art. L. 615-8-1 CPI)
- Délai de prescription de l'action en contrefaçon de brevets de 5 ans « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (art. 124 modifiant l'art. L. 615-8 CPI)

[Texte provisoire](#)

[Dossier législatif](#)

CJUE, 4^e ch., 21 mars 2019, aff. C-443/17, *Abraxis Bioscience LLC c/ Comptroller General of Patents*

« L'article 3, sous d), du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, lu en combinaison avec l'article 1^{er} b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que l'autorisation de mise sur le marché visée à l'article 3 b), dudit règlement, invoquée à l'appui d'une demande de certificat complémentaire de protection portant sur une nouvelle formulation d'un principe actif ancien, ne peut pas être considérée comme étant la première autorisation de mise sur le marché du produit concerné en tant que médicament lorsque ce principe actif a déjà fait l'objet d'une telle autorisation en tant que tel ».

5 avril 2019 : Demande de l'avis de la Grande chambre recours de l'OEB au sujet de la brevetabilité des plantes

Suite à la décision T 1063/18 du 5 déc. 2018 relative à la brevetabilité d'une variété de poivrons (v. [MAJ de l'IRPI n°6](#), comm. Chloé Suel), dans laquelle l'application de la Règle 28(2) a été écartée par la chambre de recours, le président de l'OEB a soumis à la Grande chambre de recours plusieurs questions dans l'optique de clarifier le cadre juridique relatif à la brevetabilité des plantes obtenues exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique (art. 53 (b) CBE). Il fait usage du pouvoir qui lui est octroyé par l'article 112(1)b) de la CBE d'élever ainsi une question de droit afin d'assurer une application uniforme ou si cette question est d'une importance fondamentale. La demande est formulée en deux questions successives, la première portant sur la contrariété apparente entre ladite décision et d'autres décisions sur les limites de l'exercice par le Conseil d'administration de la compétence de clarification des dispositions de la CBE dans le Règlement d'exécution. Si la Grande chambre répond que l'interprétation de l'article 53 CBE par le Règlement d'exécution n'est pas *a priori* restreinte par une décision antérieure des chambres de recours ou de la Grande chambre

¹ Considérant 19 et art. 1 (1) de la proposition de règlement modifiant l'article 5 § 5 du Règlement (CE) n° 469/2009.

de recours, elle devra se prononcer dans un second temps sur le sort de la règle 28(2) qui pose l'exclusion de brevetabilité pour les plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.

Questions posées (traduction libre) :

« 1. Eu égard à l'article 164(2) de la CBE, le sens et la portée de l'article 53 CBE peuvent-ils être clarifiés dans le Règlement d'exécution de la CBE sans que cette clarification soit a priori limitée par l'interprétation de l'article visé délivrée par une décision antérieure des Chambres de recours ou de la Grande chambre de recours ?

2. Si la réponse à la question 1 est positive, l'exclusion de brevetabilité pour les plantes et animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique suivant la Règle 28(2) CBE est-elle conforme à l'article 53(b) CBE, lequel n'exclut explicitement, ni n'autorise explicitement cet objet ? »

[Questions](#) et communiqué de l'[OEB](#)

[Retour au sommaire](#)

Droit des dessins et modèles

Brèves

11 avril 2019 : Adoption de la loi PACTE

Malgré le rejet du projet par le Sénat, la loi PACTE a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale. La loi va à présent faire l'objet d'un examen par le Conseil constitutionnel, saisi dans un premier temps le 16 avril 2019 en application de l'article 61 al. 2 de la Constitution (aff. n° 2019-781 DC).

En matière de dessins et modèles, la loi prévoit :

- Imprescriptibilité des actions en nullité (art. 124 modifiant l'art. L. 521-3-2 CPI)
- Départ de la prescription quinquennale pour les actions civiles en contrefaçon : « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer » (art. 124 modifiant l'art. L. 521-3 CPI).

[Texte provisoire](#)

[Dossier législatif](#)

Brexit et dessins et modèles

En prévision de la sortie de l'UE, le Gouvernement du Royaume Uni a adopté le 18 mars les The Designs and International Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 n° 638.

Cette réglementation établit une procédure automatique de transcription de droits sur les dessins et modèles communautaires enregistrés qui deviennent sur le territoire du Royaume Uni des « re-registered UK design ». Elle prévoit également la continuité sur le territoire britannique des effets du dessin ou modèle communautaire non enregistré divulgués sur le territoire de l'UE avant la sortie (« continuing unregistered community design right »). Les dessins et modèles divulgués sur le territoire du Royaume Uni après la sortie de l'UE pourront également bénéficier des effets du dessin ou modèle communautaire non enregistré (« supplementary unregistered design right »). Enfin, à la date de la sortie de l'UE, les détenteurs d'un droit communautaire enregistré par la voie centralisée de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye obtiendront un droit national comparable distinct de celui de l'UE.

[Informations détaillées](#)

[Retour au sommaire](#)

Divulgaration sur internet

L'EUIPO a ouvert jusqu'au 8 mai une consultation sur le projet de document CP10 visant à adopter une pratique convergente en matière d'appréciation de la divulgation des dessins et modèles sur internet.

[Informations détaillées](#)

[Retour au sommaire](#)

Parutions récentes

Cette rubrique recense les parutions relatives au droit de la propriété intellectuelle de mars et avril 2019. Toute omission n'est pas volontaire.

V. CHAMBAUD, *Contrats du design*, Ars vivens, 2019

T. DU MANOIR DE JUAYE, S. MARCELIN, *Le secret des affaires*, 2^e ed., LexisNexis, 2019

F. MATTATIA, *Droit d'auteur et propriété intellectuelle dans le numérique*, Eyrolles, 2^e éd, 2019

[Retour au sommaire](#)

L'Agenda de la PI

Agenda IRPI

Formations **irpi**

21 mai – Réussir son contrat de recherche
Pascaline Deschamps-Sboui

27 et 28 mai – Musique : droit d'auteur et droits
voisins
Carole Guernalec

3 et 4 juin – Optimiser l'usage des logiciels
libres et open source
Benjamin Jean et Philippe Laurent

13 juin – Rémunérer les auteurs : aspects
juridiques
Guillaume Henry

24 juin – Exploiter ses brevets : cession, licence,
co-propriété
Patricia Bedoui

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 Bruguère

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)

JJRPI

3^e Journée de la Jeune Recherche en Propriété Intellectuelle

Date limite d'envoi des travaux : **3 juin 2019**

Date de la manifestation : **8 octobre 2019**

Lieu : Paris

Public concerné : doctorants

À l'occasion de cette Journée, les doctorants sélectionnés seront invités à présenter leurs travaux en cours devant un panel d'enseignants chercheurs venus de plusieurs universités françaises et étrangères en vue d'un échange constructif et informel.

Modalités de candidature :

Faire parvenir à l'IRPI (irpi@u-paris2.fr) un document comprenant :

- Votre présentation (civilité, intitulé du sujet de thèse, nom du directeur de thèse, université de rattachement, année de première inscription en thèse)
- Une présentation de votre sujet de thèse (7200-10800 signes)
- Trois-quatre axes de recherche spécifiques liés à votre sujet et formulés de préférence sous forme interrogative que vous souhaitez voir aborder au cours de cette journée (3600-7200 signes)

NB : Les candidats retenus venant de province bénéficieront d'une participation aux frais de transport et d'hébergement à hauteur de 100 €.



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 MÀJ de l'IRPI !

Avril

Lundi-mardi 29-30 avril
WIPO Standards Workshop on Blockchain
OMPI, Genève,
[Programme](#)

Mai

Mercredi 1^{er} mai, de 12h30 à 17h15
IP and ADR
UCL IBIL, WIPO, IDPR, CIPCO, UCL
Bentham House, Endsleigh Gardens
London, WC1H 0EG
[Informations détaillées](#)

Vendredi 3 mai, de 8h à 17h
Institutions and Regulation for the Fourth Industrial Revolution
Hoover IP², Université de Stanford, LCIC, Université de Liège, CIP, Université de Gothenburg
Sofitel Brussels Le Louise, Bruxelles
[Programme](#) et [Inscriptions](#) avant le 25 avril

Vendredi 10 mai, de 8h à 18h
Les propriétés intellectuelles devant la Cour de justice de l'Union européenne,
Laboratoire de recherche du CEIPI
11 rue du Maréchal Juin 67000 Strasbourg
[Inscriptions](#) et [programme](#)

Mardi 14 mai, de 9h à 16h30
Comment protéger votre propriété intellectuelle à l'étranger
OMPI, INPI, CCI Alsace Eurométropole
10 place Gutenberg, Strasbourg
[Informations détaillées](#)

Mercredi 15 mai, de 18h30 à 20h30
E-sport
COMPI et JUSPI
Auditorium Louis-Edmond Pettiti, Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris

Lundi-mardi 20-21 mai
Droit et économie des signes distinctifs collectifs
CECOJI
Salle des distilleries, Université des spiritueux
37 rue G. Briand, 16130 Ségonzac,
[Programme](#) et [Inscription](#)

Vendredi 24 Mai, de 9h à 17h
A copyright for authors and performers
European Copyright Society, University of Oslo
Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo
[Programme](#) et [Inscriptions](#)

Juin

Jeudi 6 juin, de 9h30 à 11h30
Les exceptions en droit d'auteur
COMPI et JUSPI
Auditorium Louis-Edmond Pettiti, Maison du Barreau,
2 rue de Harlay, 75001 Paris

Vendredi 7 juin, de 9h
Assises juridiques de la mode, du luxe et du design
Lexposia Events
[Informations détaillées](#)

Vendredi 21 juin
La propriété intellectuelle en partage : de nouvelles formes de création et d'exploitation collaboratives
Faculté de droit de Montpellier
[Contact](#)

Vendredi 21 juin
Geneva Internet L@w Research Colloquium
Université de Genève et al.
[Informations détaillées](#)

Juillet

Lundi-mardi 8-9 juillet
Congrès annuel de The Society for Economic Research on Copyright Issues
Faculté d'économie, Espace Richter, Avenue Raymond Dugrand, Montpellier
[Informations détaillées](#)

Appels à contributions et candidatures

26 mai 2019
Clôture de la consultation publique sur la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle dans les pays tiers.
[Lien](#)

[Retour au sommaire](#)