

Propriété Intellectuelle

Octobre 2015

SOMMAIRE

FOCUS

Paquet Marque

Evolution du Droit des Marques. Focus sur les questions relatives :

- Au dépôt de marque (*page 2*)
- Aux droits conférés par la marque (*page 3*)

ACTUALITÉS

Législatives et jurisprudentielles

Brevets :

- Brevet essentiel à une norme, licence FRAND et abus de position dominante (*page 4*)
- Brevet de posologie : le Tribunal de Grande Instance de Paris fait de la résistance (*page 5*)

Inventions de salariés :

- Au détour de la loi Macron, un nouveau droit d'information au bénéfice du salarié inventeur (*page 6*)
- Prescription de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire (*page 6*)
- Détermination de la rémunération complémentaire (*page 7*)

Concurrence déloyale :

- Information et mise en connaissance de cause des clients de la vente par un concurrent de produits qui nécessiteraient une licence de brevet (*page 8*)

Marques / signes distinctifs :

- Renforcement de la protection des indications géographiques et des noms des collectivités territoriales (*page 9*)

Droit d'auteur / dessins et modèles :

- Droits et actions du titulaire d'un droit de distribution (*page 10*)
- Monopole du droit d'auteur contre liberté d'expression artistique : exigence d'un juste équilibre (*page 11*)

FOCUS



Paquet Marque

Le Droit des marques évolue :

Pensez à anticiper et à tenir compte de ces évolutions dans votre stratégie de protection et de défense.

De nombreuses associations et organismes intervenant dans le domaine du droit des marques ont présenté et commenté le projet de réforme du droit des marques de l'UE rendu public le 8 juin 2015 portant sur la marque communautaire (Règlement n° 207/2009) et l'harmonisation de la protection des marques nationales (Directive n° 2008/95/CE).

Notre propos n'est pas de faire de même 4 mois plus tard.

En revanche, nous avons pensé utile, d'un point de vue pratique, d'attirer l'attention des lecteurs sur :

- Les positions dégagées par la Jurisprudence qui sont entérinées par le nouveau texte,
- Les changements et prises de positions contraires au droit positif (*voir encadré rouge*),

et ce afin de se préparer au mieux à l'entrée en vigueur de ces textes.

(Dossiers Interinstitutionnels n°2013/0088 pour la marque communautaire et n°2013/0089 pour l'harmonisation de la protection des marques nationales)

Le dépôt de marque

REPRESENTATION GRAPHIQUE		
<p>Le droit positif issu de la jurisprudence</p> <p>L'une des conditions d'octroi d'une marque est qu'elle soit susceptible de représentation graphique, « <i>qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective</i> » (CJUE, 12 déc. 2002, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt). Est en conséquence problématique l'enregistrement de marques sonores, gustatives, olfactives, tactiles, de couleur ou encore basées sur des mouvements.</p>	<p>Les propositions</p> <p>Ce critère est abandonné (art. 3 Dir., art. 4 Règl.).</p> <p>Il est désormais exigé que la marque puisse être représentée dans le registre des marques d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée au titulaire.</p>	<p>Commentaires</p> <p>Il semble bien que cette disposition ouvre la voie aux marques atypiques, mais comme le souligne la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industriels, de nombreuses questions pratiques vont se poser : Quelle base de données et quelle accessibilité ? Comment mener à bien des recherches d'antériorités ? Comment apprécier les ressemblances ?</p> <p>En tout cas, c'est le moment d'être créatif !</p>
MARQUES TRIDIMENSIONNELLES		
<p>Le droit positif issu de la jurisprudence</p> <p>Sont actuellement exclus de l'enregistrement les signes constitués par (i) la forme imposée par la nature même du produit ou (ii) qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou (iii) qui donne une valeur substantielle au produit. Les jurisprudences PHILIPS (CJUE, 18 juin 2002, et TRIPP TRAPP (CJUE, 18 sept. 2014) ont précisé qu'il suffisait que les caractéristiques essentielles de la forme remplissent l'un ou l'autre de ces conditions pour que la marque soit refusée à l'enregistrement.</p>	<p>Les propositions intègrent ces jurisprudences. Elles entendent exclure également de l'enregistrement les signes constitués par « une autre caractéristique du produit » imposée par la nature même du produit ou qui est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit (art. 4 1. e) Dir, art. 7 Règl.).</p>	<p>Avec ces nouvelles dispositions, se pose clairement la question de l'avenir des marques tridimensionnelles.</p>
IDENTIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES		
<p>Le droit positif issu de la jurisprudence</p> <p>La jurisprudence a posé le principe de la nécessité d'une identification claire et précise des produits et services (CJUE, 19 juin 2012, IP TRANSLATOR).</p>	<p>Cette exigence est reprise dans les propositions avec précision de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la possibilité d'utiliser les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d'identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée pour autant qu'une telle identification soit suffisamment claire et précise ; ▪ dans cette hypothèse, l'obligation pour le demandeur à l'enregistrement de la marque de préciser si sa demande vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de cette classe ou seulement certains de ces produits ou services et, au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, l'obligation de préciser quels produits ou services relevant de ladite classe sont visés (art. 40 Dir., art. 28 Règl.). 	<p>La possibilité sera laissée aux titulaires de marques déposées avant le 22 juin 2012 de préciser les libellés de produits et services reproduisant l'intitulé d'une classe dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement.</p>

FOCUS



Paquet Marque

(suite)

Le dépôt de marques (suite)

DROITS ANTERIEURS OPPOSABLES		
Le droit positif	Les propositions	
Parmi les droits antérieurs opposables à l'enregistrement d'une marque, sont actuellement cités les appellations d'origine protégée et les indications géographiques (art. L711-4 CPI)	<ul style="list-style-type: none"> Les appellations d'origine et indications géographiques sont élargies aux mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties, les dénominations de variétés végétales (not. art. 4 1. i) à l), art. art. 7 1. j à l). 	

Les droits conférés par la marque

USAGE DE LA MARQUE COMME DENOMINATION SOCIALE, NOM COMMERCIAL OU ENSEIGNE		
Le droit positif issu de la jurisprudence	Les propositions	
La jurisprudence a étendu les droits du titulaire de la marque au droit d'interdire à un tiers de faire usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne identique ou similaire à la marque si un tel usage est fait « pour » des produits ou services, ce qui sera notamment le cas lorsque le signe est apposé sur les produits ou si un lien peut s'opérer avec le propriétaire de la marque antérieure (CJUE, 11 sept. 2007, CELINE)	Les propositions de directive et de règlement intègrent les enseignements de cette jurisprudence (art. 10 3. d) Dir., art. 9 2. d) Règl.).	
USAGE DE LA MARQUE DANS DES PUBLICITES COMPARATIVES		
Le droit positif issu de la jurisprudence	Les propositions	
La jurisprudence a également étendu le droit du titulaire de la marque d'interdire à un tiers de faire usage de sa marque dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. (CJUE, 18 juin 2009, L'Oreal c. Bellure)	Les principes dégagés par cette jurisprudence sont également intégrés dans les propositions (art. 10 3. f) Dir., art. 9 2. f) Règl.)	
IMPORTATION / TRANSIT		
Le droit positif issu de la jurisprudence	Les propositions	
En l'état actuel de la jurisprudence, les douanes ne sont autorisées à saisir des produits de marchandises extracommunautaires revêtues d'une marque protégée dans l'État membre de transit que s'il existe des indices concrets d'une future mise sur le marché dans l'Union (CJUE, 1 ^{er} décembre 2011, aff. C-495/09 Philips c. Nokia)	Le titulaire de marque sera habilité à empêcher tout acte de transit contrefaisant dans l'Etat membre où il dispose d'une marque. il ne sera ainsi plus nécessaire de prouver que les marchandises sont susceptibles d'être mises sur le marché de l'Union européenne. En revanche, le droit du propriétaire s'éteint, si au cours de la procédure douanière, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistré n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale (art. 10 5. Dir., art. 9 5. Dir.).	<p>Cette évolution est très attendue des milieux concernés.</p> <p>Il est, en effet, aujourd'hui en pratique, difficile pour les titulaires de droit d'empêcher le transit de marchandises contrefaisantes d'un pays tiers de l'Union européenne à un autre pays tiers.</p>
DECHEANCE DE LA MARQUE ET USAGE SOUS FORME MODIFIEE		
Le droit positif issu de la jurisprudence	Les propositions	
Le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir l'usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. (CJUE, 25 oct. 2012, Levi Strauss & Co. c. Klaus Eder, CJUE 18 avr. 2013, Colloseum Holding c. Levi Strauss & Co. et 18 juill. 2013, Specsavers et a. c. Asda Stores Ltd)	Les propositions de directive et de règlement consacrent ces jurisprudences (art. 16.4 Dir., art. 15 Règl.).	

Brevets

Brevet essentiel à une norme, licence FRAND et abus de position dominante (CJUE, 16 juill. 2015, Huawei technologies Co. Ltd c. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH)

Pour la première fois, la CJUE a eu à se prononcer sur les conditions dans lesquelles le titulaire d'un brevet essentiel à une norme peut agir en contrefaçon. Une décision particulièrement attendue et qui répond en partie aux questions qui se posent.

La problématique

Les standards techniques d'un secteur sont fréquemment précisés dans des normes ayant vocation à harmoniser les pratiques d'un secteur et servir de référence en vue notamment de permettre la compatibilité et l'interopérabilité des produits concernés. Or, la mise en œuvre de la norme peut requérir l'utilisation d'une technique protégée par brevet dont les utilisateurs de la norme ne peuvent se passer lorsqu'ils fabriquent des produits conformes à la norme. On parle de brevets essentiels à la norme («BEN»). Le plus souvent, les organismes de normalisation prévoient en conséquence l'obligation pour les membres titulaires de brevets essentiels d'informer l'organisme des brevets dont ils disposent et de s'engager à accorder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires, dites « FRAND » (« fair, reasonable, and non-discriminatory »).

La question posée à la CJUE est celle de savoir si le titulaire d'un brevet essentiel, en position dominante, qui s'est engagé envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence FRAND commet un abus lorsqu'il introduit une action en contrefaçon à l'encontre d'un potentiel contrefacteur, alors que celui-ci s'est déclaré disposé à négocier une telle licence et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

La réponse de la Cour

Pour répondre, la CJUE distingue deux types d'actions

- Celles dont l'objet est d'obtenir la *cessation* ou le *rappel de produits*, en ce qu'elles sont de nature à exclure l'apparition ou le maintien sur le marché de produits conformes à la norme considérée, fabriqués par des concurrents ;
- celles introduites en vue d'obtenir la *fourniture de données comptables* ou l'*allocation de dommages-intérêts* qui ne produiront pas un tel effet d'exclusion. La Cour considère que ces dernières n'ayant pas de conséquence directe sur l'apparition ou le maintien sur le marché des produits conformes à la norme considérée, fabriqués par des concurrents, elles ne sauraient être considérées comme constitutives d'un abus de position dominante.

En revanche concernant les premières – action en cessation ou rappel de produits - la Cour donne des indications sur ce qu'elle considère comme un comportement acceptable ou non.

La Cour précise qu'il n'y aura pas d'abus d'exercer une *action en cessation ou en rappel de produits* si :

- préalablement à l'introduction de ladite action, le titulaire du brevet essentiel a :
 - d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant le brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait,
 - et, d'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions,
- le contrefacteur allégué a continué à exploiter le brevet et n'a pas donné suite à l'offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux et de bonne foi.

La Cour ajoute que :

- si le contrefacteur allégué n'accepte pas l'offre qui lui a été faite, il ne peut invoquer le caractère abusif d'une action en contrefaçon que s'il soumet au titulaire du brevet essentiel, dans un bref délai et par écrit, une contre-offre concrète qui correspond aux conditions FRAND ;
- dans l'hypothèse où le contrefacteur allégué utilise les enseignements du brevet essentiel avant qu'un contrat de licence ne soit conclu, il lui appartient, à compter du rejet de sa contre-offre, de constituer une sûreté ou de consigner les sommes correspondant à la redevance sollicitée ;
- si aucun accord n'est trouvé entre les parties, celles-ci peuvent d'un commun accord demander que le montant de la redevance soit déterminé par un tiers indépendant.

La Cour ajoute encore une précision intéressante :

- Il ne peut être reproché au contrefacteur allégué soit de contester, parallèlement aux négociations relatives à l'octroi de licences, la validité des brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme et/ou leur exploitation effective, soit de se réserver la faculté de le faire à l'avenir.

Brevets

Brevet essentiel à une norme, licence FRAND et abus de position dominante

(suite)

Position dans la lignée de celle prise par la Commission européenne

La décision de la CJUE suit la ligne adoptée peu de temps avant par la Commission européenne qui seule avait pris position dans le cadre de deux plaintes pour abus de position dominante déposées par Apple (Comm. UE, déc. 29 avr. 2014, IP/14/490, Apple c. Samsung et Comm. UE, 29 avr. 2014, IP/14/489, Apple c. Motorola).

La décision de la CJUE contribue à éclaircir la situation et à donner les éléments d'un cadre, même si, comme l'a indiqué l'avocat général M. Melchior Wathelet, les organisations de normalisation, plus que le droit de la concurrence, auraient un rôle à jouer pour prévenir les risques en établissant des conditions minimales ou un cadre ou des «règles de bonne conduite» des négociations des conditions de licence FRAND.

Brevet dans le secteur pharmaceutique

Brevet de posologie : le Tribunal de Grande Instance de Paris fait de la résistance

(TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 19 juin 2015, RG n° 13/08566, MYLAN / RICHTER et a.)

Dans un jugement en date du 19 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la revendication d'un brevet portant sur une modalité de prise d'une composition thérapeutique (une seule prise au lieu de deux) ne peut être brevetée.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui avait déjà adopté une telle position à plusieurs reprises au motif qu'une posologie constitue une méthode de traitement thérapeutique qui relève de la liberté de prescription du médecin, persiste et signe alors que cette position :

- va à l'encontre de celle adoptée par la Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) qui a jugé notamment dans la décision G02/08 rendue le 19 février 2010, qu'un schéma d'administration (ou une posologie) pouvait faire l'objet d'une protection par brevet, dans la mesure où ledit schéma d'administration satisfaisait aux exigences de nouveauté et d'activité inventive,
- a été remise en cause par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt infirmatif du 30 janvier 2015.

Il semble que le fin mot devra être donné par la Cour de cassation, en espérant que celle-ci soit saisie rapidement de la question.

Actualités législatives et jurisprudentielles

Au détour de la loi Macron, un nouveau droit d'information au bénéfice du salarié inventeur

Les inventions réalisées par un salarié dans le cadre d'une mission confiée par son employeur appartiennent à l'entreprise. En revanche la loi impose le règlement d'une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Une jurisprudence abondante a été rendue en la matière (voir ci-après les récentes décisions en la matière).

La loi Macron (loi du 6 août 2015) vient de rajouter à l'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle (article qui régit les inventions de salarié) une obligation d'information du salarié inventeur à la charge de l'employeur lorsqu'il dépose et obtient la délivrance d'un titre de propriété intellectuelle.

Il convient que les employeurs intègrent cette obligation dans leur procédure relative aux inventions de mission de leurs salariés.

Point de départ de la prescription pour solliciter reconnaissance de la qualité d'inventeur et paiement de la rémunération supplémentaire pour un inventeur salarié

TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 18 septembre 2015, RG n° 13/17744, BLASCO/DEVELOPPEMENT INDUSTRIALISATION ET PROMOTION DE TECHNOLOGIES AVANCEES

La question posée au tribunal et la position des parties

Dans cette décision récente, le Tribunal s'est penché sur la question de la prescription de l'action en reconnaissance de la qualité d'inventeur et en paiement de la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié, plus particulièrement sur la question du point de départ du calcul de la prescription.

Le demandeur a présenté une telle demande de nombreuses années après les dépôts des demandes de brevet considérées et après avoir quitté l'entreprise. Les positions en présence étaient les suivantes :

Inventions de salariés

- Le demandeur estimait que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir i) avant la connaissance des faits lui permettant de revendiquer la qualité d'inventeur d'une part et ii) en l'absence de connaissance des éléments nécessaires au calcul de la rémunération à laquelle il avait droit d'autre part, ce qui rendait le montant de la rémunération non déterminable ni déterminé, situation qui empêchait le délai de prescription de courir ;
- L'ancien employeur estimait au contraire que, au vu des nouvelles règles de prescription – à savoir prescription courant à compter du jour auquel celui qui revendique un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (nouvel article 2224 du code civil), et en l'absence de précision dans l'ancien article 2277 du code civil quant au point de départ de la prescription, le point de départ de la prescription à prendre en considération est celui du dépôt de la demande de brevet quel que soit l'objet de la demande (reconnaissance de la qualité d'inventeur et paiement de la rémunération supplémentaire).

La solution retenue par le Tribunal

Le tribunal a retenu une position intermédiaire et jugé, conformément à une jurisprudence antérieure, que le point de départ du délai n'est pas celui du dépôt du brevet, ni à l'opposé celui de la détermination de la créance dans son montant, mais celui de la connaissance des éléments permettant de l'évaluer.

Le Tribunal a rajouté une précision d'importance, à savoir que « *cette solution repose sur l'examen des faits devant être considérés comme permettant au salarié d'exercer son droit, et que celui-ci « a connu ou aurait dû connaître », cette appréciation s'effectuant au regard du contexte [de chaque espèce] ».*

Enseignement de cette décision

Cette décision est intéressante, car au-delà du rappel de ce que la prescription ne saurait courir avant la connaissance des éléments permettant d'exercer les droits, le juge examine, cas par cas, comme les nouvelles dispositions l'y invitent, si le demandeur « aurait dû connaître » les faits permettant d'exercer son droit. Il fait donc reposer une obligation d'information et de recherche d'information sur les deux parties.

A noter que l'obligation d'information rajouté à l'article L611-7 par la loi Macron (voir ci-dessus) à la charge de l'employeur, sera, si elle est respectée, un des éléments susceptible d'être pris en considération quant à la connaissance donnée au salarié.



Actualités législatives et jurisprudentielles

Détermination de la rémunération complémentaire

TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 26 juin 2015, RG n° 13/08458, DEREGNAUCOURT / FABRE

La décision

Par une décision du 26 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé de manière précise les critères à prendre en compte pour l'évaluation de la rémunération supplémentaire due au salarié pour une invention de mission.

Les juges considèrent qu'à défaut de dispositions réglementaires fixant les modalités de calcul de la rémunération supplémentaire due à un salarié pour une invention de mission, et qu'à défaut de méthodes de calcul insérées dans le contrat de travail, un accord d'entreprise ou la convention collective applicable, « *les juges doivent, par une appréciation souveraine, évaluer la rémunération supplémentaire au vu des éléments qui leur sont produits, en tenant compte du cadre général de la recherche, de l'intérêt économique de l'invention, de la contribution personnelle de l'inventeur et des difficultés de mise au point* ».

Le cas soumis au Tribunal

Dans cette espèce, un ancien salarié du laboratoire PIERRE FABRE MEDICAMENT s'est opposé à son employeur au sujet des modalités de fixation de la rémunération supplémentaire qui lui était due au titre d'une invention brevetée, pour laquelle il a été désigné co-inventeur.

Aucune clause du contrat de travail ni aucun accord d'entreprise n'avait fixé les modalités de la rémunération.

L'inventeur salarié estimait que la rémunération supplémentaire ne pouvait être fonction du salaire mais qu'elle devait tenir compte de la marge brute réalisée sur l'invention.

Au contraire, pour l'employeur, la convention collective prévoyant une « *prime globale versée en une ou plusieurs fois* », il en déduisait que la prime devait avoir un caractère forfaitaire en rapport avec le salaire et n'être liée ni la valeur de l'invention, ni être fixée par rapport à un pourcentage des revenus nets dégagés par l'invention.

Inventions de salariés

Les juges ont rejeté les arguments des deux parties. Ils ont considéré, d'une part, que bien que les dispositions résiduelles de l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutiques s'appliquent, elles n'édicte aucune méthode de détermination des modalités de fixation de la rémunération supplémentaire. D'autre part, ils ont estimé que les décisions jurisprudentielles auxquelles les parties font référence, ne permettent pas de considérer que la prime doit être fonction de la marge brute générée par l'exploitation de l'invention, ni de retenir que la prime doit être globale, forfaitaire et évaluée en fonction du salaire.

Les juges ont alors rappelé les critères pertinents devant être pris en considération pour le calcul de la rémunération supplémentaire, avant de procéder à une étude très précise, à la lumière de ces critères, des faits qui ont conduits à la réalisation de l'invention, au dépôt d'une demande de brevet et à son exploitation. Le tribunal a ensuite fixé à la somme de 100.000 euros la rémunération supplémentaire devant être attribuée à l'inventeur salarié (contre les 3.554.282 euros réclamés).

Enseignement de cette décision

Cette décision, qui s'accorde avec la mouvance jurisprudentielle actuelle en matière d'évaluation de la rémunération supplémentaire due à un inventeur salarié pour une invention de mission, est intéressante en ce qu'elle insiste sur le fait que l'évaluation ne peut se faire que sur la base d'un ensemble d'éléments en lien avec la situation du salarié et l'invention, et non selon un unique critère (marge brute, salaire) qui, pris isolément, ne saurait à lui seul suffire à établir une rémunération appropriée.

Elle montre également que le montant de la rémunération, lorsqu'il n'est pas fixé dans les accords collectifs ou les contrats de travail dépend du juge et que l'aléa en résultant quant au montant attribué est loin d'être négligeable.

Mieux vaut anticiper et revoir ou prévoir – il n'est jamais trop tard pour bien faire – une politique adaptée de rémunération des inventions de salarié.

Actualités législatives et jurisprudentielles

Information et mise en connaissance de cause des clients de la vente par un concurrent de produits qui nécessiteraient une licence de brevet : attention à ne pas commettre des actes de Concurrence déloyale par dénigrement pour ne pas devenir « l'arroseur arrosé » !

Com. 27 mai 2015, n° 14-10.800

La décision

Par un arrêt en date du 27 mai 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel de Versailles qui :

- a qualifié d'acte de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite l'envoi à des clients d'une société concurrente, d'une lettre de mise en connaissance de cause de l'existence de droits de brevets rédigée en des termes trop généraux et comminatoires ;
- a, en conséquence, fait interdiction à l'émetteur de cette lettre de faire quelque commentaire que ce soit, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès de tout revendeur ou distributeur, par référence aux brevets dont la société demanderesse se prévalait tant que les droits qu'elles revendiquent n'auront pas fait l'objet d'une reconnaissance manifeste de leur bien-fondé, ou d'une consécration par décision judiciaire irrévocable.

Le cas soumis à la Cour

En l'espèce, les sociétés VESTEL étaient en discussion avec la société THOMSON LICENSING qui lui reprochait de mettre en œuvre plusieurs brevets essentiels dont elle est titulaire sans son autorisation.

Alors que ces discussions étaient en cours, la société VERNICOLOR, dont THOMSON LICENSING est la filiale, a adressé à certains clients des sociétés VESTEL, une lettre les mettant en garde du fait que certains téléviseurs numériques commercialisés par les sociétés VESTEL pourraient requérir une licence de huit brevets de THOMSON LICENSING selon une liste non limitative et les invitant à cesser de commercialiser ces produits concernés en l'absence de preuve d'un certificat de licence.

Concurrence déloyale

La lettre n'affirmait toutefois pas clairement l'existence d'une potentielle contrefaçon ni ne décrivait précisément en quoi les brevets étaient contrefaits. De plus, elle ne mentionnait pas les contestations élevées par les sociétés VESTEL.

Les sociétés VESTEL ont alors assigné en référé les sociétés VERNICOLOR et THOMSON LICENSING pour faire cesser ce trouble.

Les sociétés VERNICOLOR et THOMSON LICENSING se sont prévaluées du fait que le courrier litigieux était uniquement destiné à mettre leurs destinataires en connaissance de cause conformément à l'article L. 615-1 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle qui n'autorise le titulaire d'un brevet à agir en contrefaçon à l'égard du distributeur ou du revendeur d'un produit contrefaisant que si celui-ci a commis les faits litigieux en connaissance de cause.

La Cour d'appel de Versailles, suivie par la Cour de cassation, a prononcé les mesures d'interdiction requises, considérant que la lettre litigieuse ne se limitait pas à une simple mise en connaissance de cause des vendeurs sur un risque de contrefaçon de brevets en cas de poursuite de la commercialisation des produits concernés, dès lors qu'elle était rédigée en termes généraux comminatoires, sans explication sur les éléments prétendument constitutifs de l'atteinte alléguée.

Enseignement de cette décision

L'enseignement à tirer de cet arrêt est que tout est question de mesure. La lettre de mise en connaissance de cause de la contrefaçon d'un brevet ne doit être ni trop vague ni trop agressive. La lettre doit être rédigée en termes clairs et précis en visant précisément le ou les brevets concernés et en faisant la démonstration de la contrefaçon alléguée.

Le titulaire d'un brevet (ou de tout droit de propriété intellectuelle) qu'il estime contrefait a en conséquence intérêt à ne pas se laisser emporter pour ne pas commettre à son tour des actes illicites.

Actualités législatives et jurisprudentielles

Marques / signes distinctifs :

Renforcement de la protection des indications géographiques et des noms des collectivités territoriales – décret d'application

Décret d'application des dispositions de la loi Hamon de 2014 relatives aux indications géographiques et à la protection du nom des collectivités territoriales

On se souviendra de l'émoi qu'avait suscité l'affaire Laguiole au terme de laquelle le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté la Ville de Laguiole de sa demande tendant à faire annuler et interdire l'usage à des tiers de la marque LAGUIOLE (TGI Paris, 13 sept. 2012, confirmée par CA Paris, 4 avr. 2014, n° 12/20559).

Le législateur s'en est également ému puisqu'il a, dans la loi dite Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation :

- créé, une nouvelle catégorie protégeable d'indications géographiques, à savoir les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux;
- accru la protection accordée au nom des collectivités territoriales en :
 - permettant à celles-ci d'être informées par l'INPI des dépôts de marque contenant leur dénomination ou des noms de pays situés sur leur territoire (art. L. 712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle),
 - ouvrant droit à celles-ci de faire opposition au dépôt d'une marque comportant leur nom (art. L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Le décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques a opportunément :

- précisé les modalités de dépôt des demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges d'indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et leur examen par l'INPI,
- organisé en outre les procédures de consultation et d'enquête publique menées pendant l'instruction des demandes d'homologation,
- prévu les conditions pratiques d'opposition à l'enregistrement d'une marque pour les collectivités territoriales et titulaires d'une indication géographique.

La nouvelle protection offerte aux indications géographiques et les nouvelles prérogatives ouvertes aux collectivités territoriales peuvent enfin être pleinement exercées.

Actualités législatives et jurisprudentielles

Droit d'auteur / dessins et modèles

Nous n'avons pas identifié de décisions récentes en droit d'auteur qui nous ont semblé justifier un commentaire dans cette lettre. En revanche deux décisions du printemps méritent attention et nous vous les présentons ci-après.

Droits et actions du titulaire d'un droit de distribution

CJUE, 4e ch., 13 mai 2015, aff. C-516/13, Dimensione Direct Sales Srl c/ Knoll International SpA

Le titulaire du droit exclusif de distribution d'une œuvre protégée a non seulement le droit d'interdire la vente de l'original ou d'une copie de cette œuvre mais il peut également faire interdire toute offre à la vente ou publicité ciblée, même en l'absence de vente.

Il est ainsi sans incidence, pour qu'une atteinte au droit de distribution soit constatée, que cette publicité ne soit pas suivie du transfert de propriété de l'œuvre protégée ou de sa copie à l'acquéreur.

C'est ce que vient de juger la CJUE dans un arrêt en date du 13 mai 2015 dans un litige opposant le distributeur exclusif de mobilier de créateurs à l'un de ses concurrents ayant fait de la publicité pour la vente de meubles analogues sur son site internet, dans différents quotidiens et dans un dépliant publicitaire.

Même si la solution adoptée par la Cour peut paraître évidente, cela va mieux en le disant.

En effet le droit de distribution, qui est inclus dans les prérogatives de l'auteur, n'est pas défini par le droit français, alors qu'il est expressément consacré par le droit de l'Union européenne, à l'article 4 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Cette décision confirme ainsi opportunément la protection conférée par le droit de distribution à l'auteur ou ses ayants-droits.

Monopole du droit d'auteur contre liberté d'expression artistique : exigence d'un juste équilibre

Civ. 1ère, 15 mai 2015, n° 13-27.391, P.Klasen c/ A.MALKA

Le principe dégagé par la décision

Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (4) , que pour prononcer une condamnation pour contrefaçon, le juge devait « expliquer, de façon concrète, en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence [droit d'auteur c/ liberté d'expression artistique] commandait la condamnation ».

Le cas soumis à la Cour

En l'espèce, l'auteur de trois photographies avait assigné en contrefaçon un artiste peintre qui avait intégré ses œuvres dans plusieurs de ses tableaux. Après avoir estimé que les photographies étaient des œuvres de l'esprit protégeables par le droit d'auteur, la Cour d'appel de Versailles avait écarté le moyen de l'artiste peintre tiré d'une atteinte à sa liberté d'expression artistique considérant que « les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d'intérêt supérieur, l'emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d'autrui en matière de création artistique ». (5)

Les principes de droit applicables

Le code de la propriété intellectuelle prévoit les règles applicables en matière d'œuvres composites. L'alinéa 2 de l'article L. 113-2 définit l'œuvre composite (ou « œuvre dérivée ») comme « l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ». L'article L. 113-4 précise que « l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ».

Ainsi, l'auteur de l'œuvre préexistante et l'auteur de l'œuvre dérivée ont sur cette dernière des droits concurrents. De ce fait, par principe, l'auteur d'une œuvre dérivée, malgré les droits d'auteur qu'il détient sur sa création, doit, pour pouvoir en disposer librement, respecter les droits patrimoniaux et moraux de l'auteur de l'œuvre première et obtenir son accord pour l'utiliser. A défaut, il commet inéluctablement un acte de contrefaçon.

Actualités législatives et jurisprudentielles

Droit d'auteur / dessin et modèle

Monopole du droit d'auteur contre liberté d'expression artistique : exigence d'un juste équilibre (Suite)

En accord avec ces principes, la jurisprudence condamnait classiquement les auteurs d'œuvres dérivées qui tentaient d'amoindrir la contrefaçon en arguant de leur liberté d'expression artistique (6). Cette position a d'ailleurs été retenue par les juges du fond, dans l'affaire commentée ci-contre.

Le revirement de jurisprudence effectué et l'enseignement à en tirer

Cette position ne semble toutefois plus satisfaire la Cour de cassation qui casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles au visa du principe fondamental de la liberté d'expression et, plus particulièrement, des limites de son exercice. Elle énonce ainsi qu'en présence de deux droits fondamentaux concurrents et de même valeur, le conflit doit se résoudre par la recherche d'un « juste équilibre » entre ceux-ci, qui sera nécessairement déterminé en fonction des éléments factuels en présence.

Cet arrêt est annonciateur d'une nouvelle source d'érosion de la protection des droits de propriété intellectuelle par les autres droits fondamentaux. Cette position n'est, au demeurant, pas nouvelle. Au niveau européen, la Cour de justice de l'Union européenne a en effet indiqué, dans un arrêt en date du 24 novembre 2011, que le droit de la propriété intellectuelle n'était pas un droit « intangible » et que sa protection devait être « mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux ». (7)

(4) Cet article est relatif au principe fondamental de liberté d'expression (§1) et à ses limites (§2), notamment lorsqu'elles constituent des mesures nécessaires à la sauvegarde des droits d'autrui.

(5) CA Versailles, 18 septembre 2013, RG n° 12/02480

(6) Voir notamment Cass. Civ 1^{ère}, 13 novembre 2003, n° 01-14.385 : « Attendu que pour rejeter le grief d'atteinte au droit du public à l'information et à la culture, l'arrêt énonce, à bon droit, que le monopole légal de l'auteur sur son œuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et à laquelle le législateur apporte des limites proportionnées, tant par les exceptions inscrites à l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle que par l'abus notoire prévu à l'article L. 122-9 du même Code ; qu'il a, en outre, constaté que la société France 2 avait la possibilité d'informer les téléspectateurs de l'existence de l'exposition sans qu'il lui fût indispensable de représenter des œuvres du peintre dans les conditions critiquées, ainsi que la faculté de rechercher l'autorisation de M. X... pour y procéder ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme s'avère, ainsi, inopérant. »

(7) CJUE, 24 novembre 2011, aff. C-70/10, Scarlet Extended SA c/ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs.



CONTACTS



Barbara Bertholet

Avocat Associé

barbara.bertholet@adamas-lawfirm.com

Responsable du pôle Propriété Intellectuelle



Jean-Baptiste Chaniel

Avocat Associé

jean-baptiste.chaniel@adamas-lawfirm.com



Jean-Marie Tocchio

Avocat Associé

jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com



Lyon : + 33 (0) 4 72 41 15 75

Paris : +33 (0) 1 53 45 92 22

RÉDACTEURS DE CETTE NEWSLETTER

Barbara Bertholet

Avocat Associé

Carole Nicolas

Avocat

Pour recevoir nos lettres d'information, faites-en la demande sur : infocom@adamas-lawfirm.com

Pour consulter toutes nos lettres d'informations, rendez-vous sur : www.adamas-lawfirm.com

Les articles contenus dans cette newsletter sont fournis à des fins d'information uniquement et ne peuvent en aucun cas constituer une consultation ou un avis juridique. De ce fait, la responsabilité de leurs auteurs ou du cabinet ADAMAS ne saurait en aucun cas être engagée au titre de l'utilisation faite par les lecteurs des informations contenues dans cette lettre.

Toute personne qui souhaiterait utiliser les informations contenues dans la présente lettre à des fins autres que d'information personnelle devra au préalable avoir recours aux conseils d'un professionnel du droit dûment habilité à fournir des conseils juridiques.

L'intégralité des contenus de cette lettre, ainsi que le logo et la marque ADAMAS sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui sont la propriété exclusive du cabinet ADAMAS ou des auteurs qui lui sont liés. Ces contenus, logo et marque ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans leur autorisation.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous disposez également du droit de vous désabonner de la liste de diffusion de cette lettre. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : infocom@adamas-lawfirm.com