

NewsLetter

Janvier-Février 2015

**JE SUIS
CHARLIE****UNE PERSONNE MORALE
NE PEUT AVOIR
LA QUALITÉ D'AUTEUR**

Un professeur de médecine et un informaticien ont créé une société TRIDIM qui a pour objet social est « la conception, la création, la réalisation et la distribution d'un logiciel d'analyse céphalométrique ».

Par la suite, les relations se sont dégradées et un litige est intervenu entre eux quant à l'attribution des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.

La société TRIDIM, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a assigné deux sociétés ayant pour gérant l'informaticien pour voir qualifier deux logiciels d'œuvre collective et reconnaître qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur.

La Cour d'appel de Rennes a fait droit à ces demandes en relevant que « le développement du logiciel est le fruit du travail de ses associés » et en considérant la société demanderesse comme « le seul auteur » sur ces deux logiciels (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).

Toutefois, cet arrêt est cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2015, qui rappelle fermement, au visa de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'« une personne morale ne peut avoir la qualité d'auteur »

(Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566).

Camille THEROND

**POURQUOI « JE SUIS CHARLIE »
NE SERA PAS UNE MARQUE ?**

Au lendemain de la tuerie survenue dans les locaux du magazine satirique CHARLIE HEBDO, Joachim Roncin, directeur artistique du magazine féminin gratuit Stylist, a créé le logo et le slogan « Je suis Charlie ». Ce message a été relayé de façon fulgurante, et le monde entier se l'est approprié comme signe de ralliement et de solidarité envers des victimes qui, du fait de leur profession de journaliste et de leur notoriété, ont particulièrement ému l'opinion publique internationale.

Monsieur Roncin avait ensuite précisé dans un autre tweet que « Ce message et l'image sont libres de toute utilisation, en revanche, je regretterais toute utilisation mercantile ».

Mais il fallait s'en douter, le succès du slogan a, de manière tout aussi fulgurante, provoqué des initiatives purement mercantiles.

Non seulement, le logo fût très rapidement récupéré par des boutiques en ligne proposant des tee-shirts et autres produits promotionnels courants mais les plus avisés se sont précipité sur leur clavier pour tenter d'enregistrer le signe en tant que marque pour toute une catégorie de produits et services allant des vêtements jusqu'aux services de communication en en passant par les produits les plus divers tels que les lessives ou la bière.

L'Institut National de la Propriété Industrielle semble avoir été le premier, dès le 13 janvier à trancher en refusant l'enregistrement des nombreuses demandes de dépôt reçues en quelques heures ce qu'il a fait savoir par un bref communiqué: « Depuis le 7 janvier, l'INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan. L'INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif. En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité. »

Le président de l'INPI, Yves Lapierre, interrogé par les journalistes de France Inter, a précisé que la décision avait d'abord été prise d'un point de vue moral.

Mais l'INPI n'a pas fondé sa décision sur des critères d'ordre public, bien que les signes contraires à l'ordre public soient refusés à l'enregistrement au visa de l'article L. 711-3 b) du CPI.

L'office français a préféré fonder sa décision sur des motifs similaires à ceux du récent arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2015. La Cour a en effet confirmé la décision de la Cour d'appel qui avait annulé les marques I LOVE PARIS de Monsieur Zilberberg (Cass. com. 06 01 2015, n° 13-17.108 Publiée au bulletin). La Cour d'appel, dans son arrêt du 8 mars 2013, avait dénié aux marques I LOVE PARIS et J'AIME PARIS tout caractère distinctif, cette dénomination ne remplissant, selon la cour la fonction d'origine. Pour juges, les marques seraient perçues par le consommateur moyennement attentif et avisé, familiarisé à ce type de signe depuis l'apparition du célèbre slogan « I LOVE NEW YORK » datant de 1977, comme un signe destiné à extérioriser l'enthousiasme d'une personne pour un lieu particulier, et non comme une garantie d'origine commerciale du produit, quand bien même ce signe se retrouverait sur des étiquettes, pour des produits destinés aux touristes. →



NewsLetter

Janvier-Février 2015

LA MARQUE « MONACO » PEUT-ELLE ÊTRE PROTÉGÉE DANS L'UNION EUROPÉENNE ?

En 2010, la Principauté de Monaco a déposé auprès de l'OMPI une demande d'enregistrement international visant le territoire de l'Union européenne de la marque « MONACO ».

En 2013, l'OHMI a refusé l'enregistrement de ladite marque en raison de son caractère déceptif et de son défaut de caractère distinctif pour désigner les produits et services suivants :

Classe 9 : Supports d'enregistrement magnétiques. Classe 16 : Produits en ces matières (papier, carton), non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; photographies. Classe 39 : Transport ; organisation de voyages. Classe 41 : Divertissement ; activités sportives. Classe 43 : Hébergement temporaire.

L'OHMI a estimé que le terme « MONACO » se réfère à la désignation territoriale du même nom et est compris dans quelques langues que ce soit, de sorte qu'il sera immédiatement perçu comme une expression purement informative indiquant l'origine géographique ou la destination géographique des produits et services visés.

Un recours a alors été formé devant le Tribunal de l'Union européenne.

Dans un arrêt du 15 janvier 2015, le Tribunal de l'Union européenne a relevé que le terme « MONACO » correspond à « une principauté mondiale connue (...) ne serait-ce qu'en raison de la notoriété de sa famille princière, de l'organisation d'un grand prix de automobile de formule 1 et d'un festival du cirque. La connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l'Union, notamment en raison du fait de ses frontières avec un Etat-Membre, la France, de sa proximité avec un autre Etat-Membre, l'Italie, et de l'utilisation par cet état tiers de la même monnaie que celle employée par 19 des 28 Etats membres, l'euro » (T-197/13, pt 52).

Le Tribunal en conclut que « le terme « MONACO » évoquera, quelle que soit l'appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom » (pt 53).

Il considère en outre que l'OHMI « a établi à suffisance de droit, pour chacun des produits et services concerné, un lien suffisamment direct et concret entre ceux-ci et la marque en cause pour considérer que le terme « MONACO » pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographiques des produits, ou de lieu de prestation de services » de sorte que la marque présente un caractère descriptif. Elle est de ce fait dépourvue de caractère distinctif.

Le Tribunal rejette le recours et confirme le refus d'enregistrement.

Camille THEROND

JE SUIS CHARLIE

→ Emboitant le pas de l'INPI, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur fait

de même dans son communiqué du 16 janvier mais vise les deux fondements.

L'OHMI signale, dans son communiqué du 16 janvier 2015 que, conformément à ses directives d'examen, une demande de marque composée de ou contenant la phrase « Je suis CHARLIE serait « probablement » refusée par les examinateurs de l'office sur la base des *articles 7(1)(f) (marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs) et 7(1)(b) (marques dépourvues de caractère distinctif) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009* sur la marque communautaire.

L'OHMI précise que son commentaire sur une demande de marque isolée n'est pas habituel, mais se justifie en l'occurrence par un « intérêt public majeur »

Rappelons toutefois que toute demande d'enregistrement de marque, tant devant l'INPI que devant l'OHMI fait l'objet d'un examen donnant lieu à une décision motivée et susceptible de recours, pour la première devant la cour d'appel, pour la seconde auprès des instances communautaires.

Les communiqués de l'INPI et de l'OHMI sont donc un avertissement, rien de plus.

Il n'est pas exclu, d'ailleurs que d'autres offices adoptent une position différente.

En droit Benelux, nous n'aurons probablement jamais la réponse. Une marque Benelux avait en effet été déposée dès le 8 janvier 2015 par un certain Yanick Uytterhaegen pour les produits des classes 03 16 25 28 32 35 38 vêtements, chaussures, publicité, communication etc.

Les spécialistes s'accordaient, en majorité à penser que la marque pouvait probablement être refusée à l'enregistrement sur le fondement de l'article 3-1(f) de la Directive comme, là encore, étant une marque contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Olivier VRINS du cabinet ALTIUS nous confirme en effet que «Yannick Uytterhaegen, qui avait effectivement procédé à un dépôt de marque auprès de l'Office Benelux le 8 janvier pour le signe « JE SUIS CHARLIE », a procédé spontanément au retrait de celui-ci le 14 janvier. Les internautes s'étaient montrés fort peu sympathiques envers la démarche de l'intéressé».

Pascale DEMOLY



NewsLetter

Janvier-Février 2015

ATTEINTE AUX DROITS D'AUTEUR SUR INTERNET

la consécration du critère d'accessibilité du site par la CJUE (22 jan 2015, C-441/13)

Madame Hejduk, photographe professionnelle autrichienne, est notamment auteur d'œuvres photographiques présentant des travaux d'un architecte autrichien. Ce dernier, avec l'autorisation de la photographe, a utilisé ces photographies à des fins d'illustration de ses constructions dans le cadre d'un colloque.

La société organisatrice de ce colloque, EnergieAgentur, ayant son siège social en Allemagne, aurait par la suite, sans l'autorisation de Madame Hejduk et sans donner d'indication relative aux droits d'auteurs, mis en ligne ces photographies sur son site Internet.

Madame Hejduk a alors saisi la juridiction autrichienne, estimant que ses droits d'auteur ont été violés par EnergieAgentur, laquelle a soulevé l'exception d'incompétence internationale et territoriale de cette juridiction.

Elle soutient que son site Internet, opérant sous une extension de nom de domaine en .de, n'est pas destiné à l'Autriche et que la simple accessibilité de ce site depuis l'Autriche est insuffisante pour attribuer la compétence à la juridiction autrichienne saisie.

La Cour de Justice, saisie d'une question préjudicielle, considère tout d'abord que l'événement causal se situant au siège social de la société EnergieAgentur - là où a été prise la décision de mettre en ligne les photographies - n'est pas pertinent pour établir la compétence de la juridiction saisie (CJUE, 22 jan 2015, C-441/13).

En revanche, la Cour, après avoir relevé que les droits d'auteur dont se prévaut la photographe sont protégés en Autriche, rappelle, conformément à sa récente jurisprudence (CJUE, aff. « Pinckney » C-170/12, 3 oct. 2013) qu'il n'est pas exigé que le site en cause soit dirigé vers l'Etat membre de la juridiction saisie.

Elle considère que la matérialisation du dommage découle de l'accessibilité, dans l'Etat membre dont relève la juridiction saisie, par l'intermédiaire du site Internet des photographies auxquelles s'attachent les droits dont la photographe se prévaut.

La Cour précise toutefois que la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet état membre.

Camille THEROND

DESSIN ET MODÈLE COMMUNAUTAIRE

la nullité du modèle constitué d'une pièce non visible d'un produit complexe. Exemple d'application à un cas concret (TPUE- 3ème chambre, 20 janvier 2015 Affaire T-615/13)

La société AIC SA est titulaire d'un dessin et modèle communautaire (DMC) portant sur un échangeur de chaleur.

La société ACV Manufacturing saisit l'OHMI en vue de voir prononcer la nullité du DMC sur le fondement de l'article 4 § 1, 2 et 3 du règlement en ce que le modèle concernerait une pièce d'un élément complexe non visible après son installation dans une chaudière.

En plus des conditions classiques, un dessin et modèle constitué d'une pièce d'un ensemble complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale, c'est-à-dire lors de son utilisation par l'utilisateur final.

Après avoir estimé que l'utilisation normale de l'échangeur de chaleur coïncidait avec celle du produit final qui l'englobe, la chambre des recours avait défini l'utilisateur final comme étant la personne achetant la chaudière, excluant ainsi les professionnels.

La chambre des recours concluant donc que le produit en cause étant à usage domestique, avait considéré que lors de l'utilisation normale d'une chaudière, l'échangeur de chaleur demeurerait invisible peu important qu'il puisse être vendu séparément.

La requérante reproche à la chambre des recours d'avoir qualifié le modèle de pièce destinée à être incorporée dans un produit complexe, aux seules vues des éléments fournis par ACV Manufacturing alors que dans une décision antérieure, l'OHMI avait indiqué qu'un échangeur n'était pas une composante exclusive d'un produit complexe car il pouvait être utilisé pour de nombreuses applications.

Le tribunal rappelle que, si, eu égard au principe d'égalité de traitement et de bonne administration, l'OHMI doit prendre en considération les décisions antérieures déjà prises sur des demandes similaires, l'application de ce principe doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. C'est ainsi qu'un examen strict et complet doit être fait dans chaque cas concret.

Le tribunal rejette le recours estimant que rien, en l'espèce n'obligeait l'office à appliquer les principes de sa décision antérieure et que, au demeurant, la chambre des recours a bien admis, dans un premier temps qu'un échangeur de chaleur pouvait être utilisé dans d'autres installations qu'un chauffage domestique, mais qu'une telle preuve n'avait pas été rapportée par la requérante s'agissant de l'échangeur de chaleur auquel s'appliquait le dessin et modèle contesté.

Pascale DEMOLY



NewsLetter

Janvier-Février 2015

ACTION EN REVDICATION ET MAUVAISE FOI

Les circonstances de l'espèce postérieures au dépôt doivent être prises en compte : CASS COM 03 février 2015 Pourvoi n° 13-18.025

Monsieur Castanet et sa compagne ont exploité de 1985 à fin 1993 une activité de vente d'articles pour touristes, tels que films, photographies, cartes postales, souvenirs etc. dans l'enceinte et avec l'autorisation de la société Compagnie des bateaux mouches.

Monsieur Castanet a procédé au dépôt en 1993 de la marque « bateaux mouches Paris Pont de l'Alma » pour des produits du même type, marque qu'il n'a jamais exploité et qui n'a pas été renouvelée à son expiration, le 20 avril 2003. Il a procédé à un nouveau dépôt le 28 avril 2003 de la même marque, pour les mêmes produits.

Dans ces circonstances, la société Compagnie des bateaux mouches a assigné Monsieur Castanet en nullité de ses marques pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ainsi qu'en revendication pour dépôt frauduleux.

La cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en ce que les conseillers ont estimé que la dénomination « bateaux-mouches », utilisée pour une activité de transports de voyageurs depuis le 19^{ème} siècle était générique et n'avait pas acquis de caractère distinctif par l'usage car le public concerné, guidé par des ouvrages spécialisés ne sera pas amené à attribuer cette expression exclusivement à l'entreprise qui l'a introduite dans sa dénomination sociale.

Elle confirme également l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a relevé l'absence totale de risque de confusion entre les signes du fait de l'absence de zone de recouvrement entre les deux activités.

En revanche, la cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur les trois autres branches du premier moyen, estimant, en premier lieu que la cour aurait dû, dans le cadre de l'examen de la prescription de l'action en revendication, examiner l'intention malicieuse du déposant non seulement à la date du dépôt mais également aux vues des facteurs propres au cas d'espèce qui peuvent être postérieures au dépôt.

En second lieu, la cour de cassation estime que le fait que la société Compagnie des bateaux mouches n'ait pas exploité à la date du dépôt litigieux de produits concurrents, ne suffit pas à écarter la mauvaise foi du déposant car la cour aurait dû examiner si en déposant des marques dont il n'a jamais fait usage, Monsieur Castanet n'avait pas tout bonnement cherché à empêcher la société éponyme de développer la même activité.

Enfin, pour la cour de cassation, le fait que l'expression « bateaux mouche » soit quasi générique pour désigner des activités de transports fluvial de tourisme, n'était pas de nature à écarter l'hypothèse d'un dépôt de mauvaise foi destiné à empêcher la compagnie des bateaux mouches de développer une activité concurrente de celle de Monsieur Castanet alors que l'absence de caractère générique de l'expression pour des articles souvenirs et de bimbeloterie n'était pas contestée.

Pascale DEMOLY