

# NewsLetter

Mai-Juin 2015

DÉCRET N° 2015-595 DU 2 JUIN 2015

## INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Prévu par la loi consommation du 17 mars 2014, l'extension du label « Indication Géographique » (IG) aux produits manufacturés et aux produits naturels est entrée en vigueur le mercredi 3 juin 2015 avec la publication de son décret d'application au Journal Officiel. Avant l'entrée en vigueur de la Hamon, l'Indication était seulement réservée aux produits alimentaires.

L'Indication Géographique est attribuée par l'INPI si le produit répond à 4 conditions cumulatives :

- ▶ Elle correspond à La dénomination d'un lieu ou d'une zone géographique ;
- ▶ Servant à désigner un produit manufacturé, artisanal ;
- ▶ Le produit étant originaire de cette zone ;
- ▶ Le produit possédant une qualité, une réputation ou des caractéristiques exclusivement attribués à cette origine géographique.

Cette Indication géographique permet de mettre en évidence un lieu ou une région de production précis qui détermine les qualités caractéristiques du produit originaire de ce lieu, permettant ainsi de garantir l'authenticité et la qualité du produit.

Pour avoir le droit d'apposer ce nouveau logo sur ses produits, les entreprises concernées devront se réunir autour d'un «organisme de défense et de gestion» et établir un cahier des charges commun établissant les règles à respecter pour obtenir l'IG qui sera homologué par l'INPI.

Le décret organise les procédures de consultation et d'enquête publique menées pendant l'instruction des demandes d'homologation.

Il prévoit les conditions d'opposition à l'enregistrement d'une marque pour les collectivités territoriales et les titulaires d'une indication géographique.

Au niveau européen, en 1992 la France est parvenue à convaincre ses partenaires européens d'adopter son modèle de protection des produits agricoles et viticoles à travers « l'Indication Géographique Protégée » (IGP) et « l'Appellation d'Origine Protégée » (AOP).

La France poursuit son action auprès de la Commission pour que ces nouvelles Indications Géographiques étendues aux produits manufacturés et aux produits naturels soient reconnues au niveau européen.

TGI PARIS - ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 26 MAI 2015

## LES RÉPUBLICAINS

*Le 5 mai 2015, le bureau politique de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP) a adopté une nouvelle dénomination : « Les Républicains », ce qui n'a pas manqué de créer la polémique, au-delà du débat politique.*

*Plusieurs associations et partis de gauche, ainsi que des particuliers portant le nom de famille Républicain, ont assigné en référé l'UMP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour tenter d'empêcher l'utilisation de cette appellation et l'enregistrement des marques suivantes déposées pour le compte de l'UMP*



*Dans un jugement en date du 26 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté ce recours estimant que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqués par les demandeurs n'étaient pas démontrés par les demandeurs. Sur le terrain du droit des marques, plusieurs fondements étaient invoqués par les demandeurs ; mais aucun n'a été accueilli par le Tribunal :*

- ▶ Le juge des référés a déclaré irrecevable toute demande relative aux deux marques qui n'avaient pas encore été délivrées par l'INPI.
- ▶ Le juge des référés a rappelé qu'il n'avait pas le pouvoir de prononcer la nullité d'une marque, ce débat relevant du fond.
- ▶ Sur le caractère distinctif des marques, le juge des référés a considéré comme suffisamment arbitraires les marques semi-figuratives susvisées, qui ont été déposées en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et non pas pour désigner l'activité d'un parti politique.
- ▶ Sur le moyen tiré de l'article L 711-3 a) du CPI, le juge des référés considère que la partie figurative de la marque ne reproduit pas le drapeau français mais seulement les couleurs attachés à celui-ci. Il déclare au surplus les demandeurs irrecevables à soulever ce moyen, l'Etat étant seul à pouvoir demander sur ce fondement la nullité de la marque.
- ▶ Sur le moyen tiré du caractère trompeur des marques (L 711-3 c) du CPI), la demande est elle aussi rejetée par le juge des référés, qui reprochent aux demandeurs de n'avoir à aucun moment fait l'analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt.
- ▶ Le juge des référés relève également que les demandeurs ne démontrent pas non plus que le signe serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sur le fondement de l'article L 711-3 b) du CPI, dont l'appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.
- ▶ Sur le moyen tiré du dépôt frauduleux au sens de l'article L. 712-6 du CPI en ce que l'UMP tente de s'approprier un symbole de la République dans la vie politique, le juge des référés relève que les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires et considère que ce dépôt n'a pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés.
- ▶ Sur l'atteinte au patronyme Républicain, cette demande est également rejetée, le juge des référés considérant qu'il n'y a pas de risque de confusion entre le patronyme Républicain dont il n'est pas prétendu qu'il est également utilisé par l'une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées.

*Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu'ils résultent du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas établis. Le juge des référés étant le juge de l'évidence et de l'urgence, cette décision ne préjuge pas de la décision qui sera rendue au fond. Les demandeurs auraient par ailleurs fait appel de ce jugement. La Cour d'appel devrait donc se prononcer prochainement.*

# NewsLetter

Mai-Juin 2015



## FORME TRIDIMENSIONNELLE

### ARRÊT DE LA CJUE - AFFAIRE C-445-1/13P- 7 MAI 2015 - CARACTÈRE DISTINCTIF

*La CJUE a rappelé une fois de plus le 7 mai 2015 combien il est difficile d'établir le caractère distinctif d'une marque tridimensionnelle. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur ne sera pas dépourvue de caractère distinctif.*

*En l'espèce, la société VOSS avait enregistré en 2004 à titre de marque communautaire la forme d'une bouteille cylindrique transparente, avec un bouchon non transparent de même diamètre, pour désigner diverses boissons.*

En 2008, la société Nordic Spirit a intenté devant l'OHMI une demande en nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif.

La division d'annulation de l'OHMI avait rejeté cette demande, mais sa décision fut annulée par la chambre des recours, qui prononça donc la nullité de la marque. La société VOSS introduisit un recours à l'encontre de cette décision devant le TPUE. Ce dernier ayant confirmé la décision d'annulation, elle forma un pourvoi devant la CJUE à l'encontre de l'arrêt du tribunal.

Par arrêt en date du 7 mai 2015, la Cour de justice rejette le pourvoi.

Dans ledit arrêt, l'INTA (International Trademark Association) a été autorisée à intervenir au soutien de la société VOSS.

La CJUE affirme dans un premier temps que le Tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle.

En effet VOSS et l'INTA soutenaient qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la nullité de la marque et non au titulaire de prouver la validité de cette dernière plusieurs années après l'enregistrement, en vertu des articles 52, 55 et 99 du règlement n° 207/2009, desquels il ressortirait que les marques communautaires enregistrées jouissent d'une présomption de validité.

Dans un second temps la CJUE approuve l'analyse faite par la Chambre des recours et le Tribunal concernant l'absence de caractère distinctif de la forme de la bouteille en cause.

Selon la Cour, il est de fait notoire pour leur grande majorité que les bouteilles disponibles sur le marché présentent une partie cylindrique et qu'elles sont fermées par un bouchon réalisé dans un matériau et dans une couleur différente de ceux du corps de la bouteille.

Elle ajoute que le diamètre du bouchon identique à celui de la bouteille ne constitue qu'une variante des formes des autres bouteilles existantes sur le marché des boissons et qu'elle ne « divergeait pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné ».

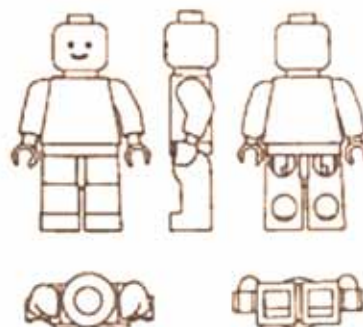
Le fait que la forme soit seulement une variante des formes de bouteilles présentant sur le marché des boissons alcoolisées ou non alcoolisées ne permet pas de lui conférer un caractère distinctif.

### TPUE- T395/14 ET 396/14- 16 JUIN 2015 FORME IMPOSÉE PAR LA NATURE MÊME DU PRODUIT FORME DU PRODUIT NÉCESSAIRE À L'OBTENTION D'UN RÉSULTAT TECHNIQUE

**Les titulaires de marques tridimensionnelles seront toutefois un peu réconfortés par l'appréciation faite par le TPUE de deux des critères propres à celles-ci : La forme imposée par la nature même du produit (article 7§1 sous e) i) et la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique (article 7§1 sous e) i) et 7§1 sous e)ii) (CJUE 14-9-2010 aff. 48/09).**

**Les 23 juin et 18 avril 2000, la société Léo Juris A/S a obtenu l'enregistrement de deux marques tridimensionnelles reproduites ci-dessous :**

**Les deux marques sont identiques, à l'exception du plot sur la tête, qui n'existe pas dans le second dépôt.**



**La société Best Lock, qui commercialise des jouets similaires a saisi l'OHMI d'une demande de nullité de ces marques dont elle considérait, d'une part, qu'elles étaient constituées par la forme imposée par la nature même du produit laquelle résiderait dans sa faculté d'assemblage avec d'autres briques de construction emboîtables à des fins ludiques et d'autre part, que la forme du produit était nécessaire à l'obtention d'un résultat technique tant dans son ensemble que dans ses détails.**

**L'OHMI et la Chambre des recours ont rejeté cette demande en nullité.**

**S'agissant de la forme imposée par la nature du produit, il était jugé que s'agissant d'un jouet, il pouvait être constitué de n'importe quelle forme et qu'il n'était pas interdit que la forme constitue le produit lui-même.**

**Le tribunal confirme les deux décisions, la société Best Block n'avancant, dans la requête, aucun argument au soutien de**

# NewsLetter

Mai-Juin 2015

## DROIT À L'OUBLI

### LA SOCIÉTÉ GOOGLE INC. MIS EN DEMEURE PAR LA CNIL DE PROCÉDER AUX DÉRÉFÉRENCIEMENTS SUR TOUTES LES EXTENSIONS DU MOTEUR DE RECHERCHE

(DÉCISION N°2015-047 DU 21 MAI 2015)

Dans son arrêt du 13 mai 2014 (C-131/12), la Cour de justice a consacré un « droit au déréférencement » permettant aux internautes européens de demander aux moteurs de recherche de déréférencer certains liens, c'est-à-dire de retirer de la liste des résultats affichés à la suite d'une recherche associée au nom d'une personne, des liens renvoyant vers des pages contenant certaines informations relatives à cette personne.

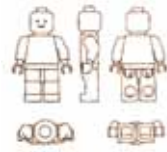
Depuis, Google indique avoir reçu plus de 250.000 demandes de déréférencement à ce titre.

L'une des difficultés qui se pose est le déréférencement sur l'ensemble des extensions du moteur de recherche Google, et notamment les extensions non européennes comme le .com, qui seraient, selon Google, en-dehors du champ d'application de l'arrêt de la Cour de justice et « très peu utilisée par les internautes européens ».

La CNIL, auprès de laquelle l'intéressé peut contester la décision en cas de refus du moteur de recherche de procéder au déréférencement de France, n'est cependant pas cet avis, et considère que le déréférencement, pour être effectif, doit concerner toutes les extensions du moteur de recherche sans être limité aux seuls noms de domaine européens.

C'est ainsi que, dans une décision n°2015-047 du 21 mai 2015, elle a mis en demeure la société GOOGLE Inc. dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, pour chaque demande de déréférencement à laquelle une suite favorable est donnée, soit d'initiative, soit à la demande de la CNIL, de procéder audit déréférencement sur toutes les extensions du nom de domaine du moteur de recherche.

La CNIL a décidé de rendre cette décision publique (délibération n°2015-170 du 8 juin 2015)



cette allégation et ne développant aucun raisonnement visant à démontrer que les considérations de la chambre de recours à cet égard seraient erronées si bien que la requête ne répond pas aux exigences de l'article 44§1 sous c) du Règlement de procédure

qui exige que la requête contienne l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle ne met donc pas en mesure le tribunal d'examiner le recours.

S'agissant des solutions techniques, la chambre des recours approuve également l'OHMI rappelant que la nullité au visa de l'article 7§1 sous e) il suppose que la marque en cause soit constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. Tel était le cas de la brique Lego, (CJUE 14-9-2010 aff. 48/09).

Aucune des conditions d'application de cette disposition n'est réunie en l'espèce, la requérante restant, notamment, en défaut de mentionner un résultat technique qu'une figurine de jouet serait censée obtenir. La société Best Lock n'a fourni aucune explication visant à contester spécifiquement les appréciations détaillées par lesquelles la chambre de recours a conclu que, au-delà du fait qu'il s'agissait d'une figurine, elle n'avait pas démontré qu'un résultat technique pouvait être attribué à la forme de la marque contestée. En l'espèce, les marques étant constituées par la forme d'une figurine ayant une apparence humaine, la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu'une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée.

Or, aucun résultat technique n'apparaît, en effet, être lié à ou résulter de la forme de ces éléments, lesquels ne permettent pas, en tout état de cause, l'assemblage avec des briques de construction emboîtables.

En tout état de cause, quand bien même lesdits éléments répondraient à une fonction technique d'emboîtement, ils ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l'impression globale dégagée par la marque contestée ou par l'examen des éléments constitutifs de celle-ci comme constituant une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué.

En particulier, rien ne permet de considérer que la forme enregistrée serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l'assemblage avec des briques de construction emboîtables, le « résultat » de cette forme étant simplement de conférer des traits humains et le fait que la figurine en cause représente un personnage et peut être utilisée par un enfant dans un contexte ludique approprié n'est pas un « résultat technique ».

Enfin, la société requérante échoue également en ses demandes sur le fondement de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qui prévoit que la nullité de la marque communautaire est prononcée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, faute d'éléments étayant cette demande.



# Newsletter

Mai-Juin 2015

→ **(Droit à l'oubli, suite)** au regard de la nécessité d'informer les exploitants de moteurs de recherche, les internautes ainsi que les éditeurs de contenus faisant l'objet d'un déréférencement.

La CNIL considère que la publicité de la mise en demeure a vocation à appeler l'attention de la société Google Inc. sur la nécessité d'assurer la pleine effectivité de ces droits et permettra de régulariser la situation des internautes à la demande desquels Google Inc. a fait droit sans que pour autant le déréférencement demandé n'ait été mis en œuvre sur l'ensemble des noms de domaine qui permettent d'accéder au moteur de recherche, notamment le .com.

La CNIL précise toutefois que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d'une sanction. Aucune suite ne sera donnée à la procédure si Google Inc. se conforme aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l'objet d'une clôture qui sera également rendue publique.

## DONNÉES PERSONNELLES

### LA SOCIÉTÉ PRISMA MEDIA SANCTIONNÉE PAR LA CNIL POUR L'ENVOI SANS CONSENTEMENT DE LETTRES D'INFORMATION ÉLECTRONIQUES CONTENANT DE LA PROSPECTION (DÉCISION N°2015-155 DU 1ER JUIN 2015)

La société PRISMA MEDIA est le premier groupe de presse en France et édite 26 titres dont les magazines GEO, Femme Actuelle, Télé loisir, Capital et Gala.

En juillet 2012, la société avait été mise en demeure par la CNIL de se conformer aux prescriptions de la loi « Informatique et Libertés » s'agissant des traitements de données relatives à ses prospects. La société attestant s'étant mise en conformité, la procédure avait été clôturée.

Toutefois, la société PRISMA MEDIA a fait l'objet d'un nouveau contrôle en 2014 par la CNIL, qui a constaté la persistance de certains manquements.

En effet, lorsqu'un internaute se rend sur le site d'une publication du groupe, il peut demander à recevoir la lettre d'information du titre du site qu'il consulte mais également celles des autres revues ou périodiques édités par la société en cochant la case : « oui, je souhaite recevoir les newsletters du groupe Prisma Media ».

Le fait de cocher cette case entraîne la réception de d'autres newsletters, dont il ne dispose d'aucune information : il ne sait pas spécifiquement à combien et à quelles newsletters il s'inscrit. Il ne peut s'agir d'un consentement libre, spécifique et informé au sens des dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

Au surplus, la société conservait des données relatives aux prospects pendant une durée excessive.

Elle ne respectait pas non plus certaines demandes d'opposition des internautes, qui continuaient à recevoir des sollicitations de la part de la société, malgré leur désabonnement.

La CNIL a alors mis à nouveau en demeure (décision n°2014-053 du 13 octobre 2014) la société PRISMA MEDIA d'adopter des mesures coercitives destinées à accueillir le consentement libre, spécifique et informé des personnes préalablement à l'envoi des lettres d'information, à informer les personnes concernées

des traitements de données opérées, à assurer la sécurité et la confidentialité des données collectées et à respecter le droit d'opposition des personnes ne souhaitant plus recevoir de lettre d'information.

La formation restreinte de la CNIL a considéré que la société PRISMA PRESSE ne s'était pas mise en conformité sur les points suivants :

► La société n'a pas apporté d'éléments de réponse concernant le manquement relatif au défaut de recueil du consentement des internautes dans le délai imparti par la mise en demeure ;

► La mention dorénavant présente sur les formulaires d'inscription aux lettres d'information n'indique pas aux internautes leur droit d'opposition au traitement de leurs données ; la mention relative au droit d'opposition doit figurer sur le formulaire de collecte des données, ce que n'a pas fait la société dans le délai imparti par la mise en demeure ;

► Contrairement à ce que soutient la société, la simple ouverture d'une lettre d'information par un internaute ne peut constituer un « contact » au sens de la norme simplifiée n° 48, et être ainsi le point de départ de la durée de conservation des données.

La CNIL relève que les manquements commis par la société ont persisté au-delà du délai imparti par la mise en demeure et n'ont été régularisés, pour partie, que dans le cadre de la présente procédure justifiant le fait que soit prononcée à son encontre une sanction.

En outre, la société ne pouvait ignorer ses obligations en sa qualité de responsable de traitement compte tenu de l'existence de procédures antérieures sur des manquements similaires.

La CNIL prononce en conséquence une sanction pécuniaire de 15.000 euros à l'encontre de la société PRISMA MEDIA et décide de rendre publique sa délibération.

CABINET DEMOLY

47 r Mathurins - 75008 Paris

(33) 01 40 06 05 50 - (33) 01 40 06 04 44

contact@cabinetdemoly.fr - www.cabinetdemoly.eu