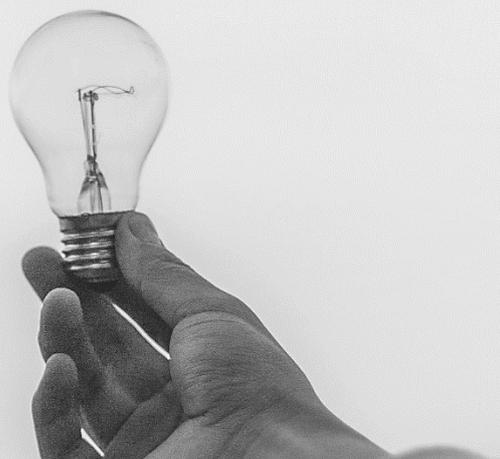


Newsletter

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE



Cession et droit d'auteur : le recours utile au pacte d'actionnaires

[Droit d'auteur / Cession / Pacte d'actionnaires / Contrefaçon](#)

SYNTHÈSE - Dans une décision du 26 février 2021, la Cour d'appel de Paris a considéré mal-fondée l'action en contrefaçon d'une styliste à l'encontre de son ancien employeur, dont elle était demeurée actionnaire en raison de son engagement dans le pacte d'actionnaire, à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur les créations nécessaires à l'activité de ladite société.

FAITS - La société Cymbeline, spécialisée dans la création et la vente de robes de mariées, a été créée par trois sœurs, chacune actionnaire de la société. L'une d'elle, Madame Aa., réalisait pour Cymbeline des modèles de robes de mariée d'abord en qualité de styliste salariée jusqu'en 2013, puis dans le cadre de conventions de prestations de services. Fin 2014, la société Cymbeline a néanmoins été cédée à Monsieur C. qui en a repris l'activité sous le nom de Cymbeline Forever. Au titre de l'acte de cession, Cymbeline Forever est notamment devenue cessionnaire d'une liste de marques et de droits de propriété intellectuelle attachés aux dessins et modèles, déposés ou non, et des patrons créés par Cymbeline. Cymbeline Forever a par ailleurs poursuivi la commercialisation de cinq modèles acquis auprès de Cymbeline.

SOMMAIRE

Cession et droit d'auteur : le recours utile au pacte d'actionnaires..... 1

Usage de la marque Mont Blanc pour des boissons alcoolisées : atteinte à la renommée de la marque 2

Le *scraping* des données des petites annonces publiées sur Leboncoin.fr condamné par la Cour d'appel de Paris..... 4

Invoquer une marque déchue lors d'une action en contrefaçon : c'est possible !..... 5

Preuve de l'usage d'une marque, mieux vaut ne pas se trumper..... 6



Considérant que ces cinq modèles de robes de mariées étaient hors du champ de la cession, ces derniers ayant été créés alors qu'elle n'était plus salariée de Cymbeline, Mme Aa. a donc assigné Forever Cymbeline en contrefaçon de droits d'auteur.

En première instance, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la styliste irrecevable à agir sur le fondement des droits d'auteur car elle ne justifiait pas de la qualité d'auteur des modèles, ces derniers ayant été dévoilés sous le nom Cymbeline. Mme Aa. a alors relevé appel de cette décision.

Infirmant la décision du Tribunal, la Cour déclare la styliste recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur. La Cour rappelle en effet de façon classique que la présomption prétorienne de titularité des droits d'auteur au profit des personnes morales ne peut jouer qu'à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Les œuvres ne pouvant au surplus être qualifiées d'œuvres collectives, Mme Aa. est déclarée recevable en son action. Se prononçant ensuite sur l'originalité, la Cour reconnaît que si ces modèles étaient certes inspirés de modèles précédents, les choix arbitraires effectués dans la « revisite » des modèles étaient bien originaux.

Néanmoins, Mme Aa. a finalement été déboutée de son action en contrefaçon. La Cour d'appel a en effet considéré que si la styliste n'était plus salariée de Cymbeline au moment de la création des cinq modèles litigieux, elle en était demeurée actionnaire. Or, au titre du pacte d'actionnaires, Mme. Aa. s'était engagée à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle sur les créations nécessaires ou utiles à l'activité de la société, cédant ainsi la titularité des droits patrimoniaux sur les modèles à Cymbeline. Ainsi, au titre de l'acte de cession de fonds de commerce intervenu en mai 2015, Cymbeline Forever est devenue cessionnaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés aux dessins et modèles et aux patrons de Cymbeline, incluant donc les cinq modèles contestés. Par conséquent, la

Cour a conclu à l'absence d'atteinte portée aux droits patrimoniaux de la styliste, la société justifiant de sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux sur les œuvres litigieuses.

En revanche, la Cour a considéré qu'en commercialisant les robes en l'absence de mention du nom de leur auteure, Cymbeline Forever avait porté atteinte au droit moral de la styliste. A ce titre, la Cour a alors condamné la société à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

PORTÉE – Il faut ainsi retenir que, si une société ne peut devenir titulaire des droits patrimoniaux sur les œuvres créées par ses salariés créatifs en l'absence d'une cession de droits d'auteurs, l'existence d'un pacte d'actionnaires prévoyant que ses signataires s'engagent à transférer leurs droits de propriété intellectuelle sur les créations nécessaires à ladite société lui permet d'être valablement investie des droits d'auteur sur les œuvres créées par un auteur à la fois salarié et actionnaire et ce, même en l'absence de conclusion d'un acte de cession.

DÉCISION – Cour d'Appel de Paris, arrêt du 26 février 2021, N° RG 19/15130

Usage de la marque Mont Blanc pour des boissons alcoolisées : atteinte à la renommée de la marque

Renommée / Marque / France / Déchéance/
Justes motifs de non-usage / Réglementation
sur la publicité indirecte pour les boissons
alcooliques

SYNTHÈSE - Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2020, la Cour d'appel de Rennes a reconnu l'atteinte à la renommée de la marque Mont Blanc (crèmes desserts) utilisée pour désigner des produits alcoolisés en vertu notamment de l'incidence des dispositions du Code de la Santé Publique en matière de vente de boissons alcooliques et de l'entrave à la libre utilisation de la marque française Mont Blanc



pour des produits laitiers, qui serait la conséquence négative de ces restrictions.

FAITS - La société russe Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu « Unipak » est titulaire de l'enregistrement de marque internationale Mont Blanc (semi-figurative) n° 1 143 214 déposée le 15 octobre 2012, désignant notamment en France, des « boissons alcoolisées, à savoir vodka » en classe 33. En 2013, la société française Mont Blanc, a formé une opposition à l'encontre de la désignation en France de la marque internationale précitée sur la base de l'antériorité de sa marque française Mont Blanc n° 1 371 452 enregistrée depuis 1985 et désignant notamment les produits suivants : « bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Vins, spiritueux et liqueurs ». L'opposante invoque le risque de confusion, incluant le risque d'association pour le consommateur de ces deux signes pour les produits mentionnés.

L'opposition ayant été reconnue fondée par l'INPI, la société russe a formé une demande reconventionnelle en déchéance partielle de la marque française Mont Blanc n° 1 371 452 pour défaut d'usage sérieux en lien avec les produits litigieux, tandis que la société française Mont Blanc a introduit une demande reconventionnelle tendant à voir interdire l'usage de la marque contestée Mont Blanc en France pour des boissons alcoolisées par la société russe, sur le fondement de l'atteinte à la renommée de sa marque.

Dans ce contexte :

- **Sur la déchéance partielle de la marque française Mont Blanc pour les boissons alcooliques**

La société française Mont Blanc pour sa défense, reconnaît elle-même qu'elle n'a jamais produit ni commercialisé de boissons alcooliques sous la marque « Mont Blanc », et se prévaut de justes motifs de non exploitation destinés à préserver sa notoriété et son image de marque en s'appuyant sur les dispositions du Code de la Santé Publique qui encadre très

strictement la promotion des boissons alcoolisées, et notamment la publicité dite indirecte (c'est-à-dire celle pour des produits non alcoolisés sous une marque rappelant des produits alcoolisés), ce qui aurait restreint selon elle de manière importante ses possibilités de promouvoir ses produits laitiers sous la marque « Mont Blanc » destinés à un jeune public.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, constituent de justes motifs pour le non-usage d'une marque :

1. les obstacles qui présentent une relation directe avec cette marque rendant impossible ou déraisonnable l'usage de celle-ci
2. et qui sont indépendants de la volonté de son titulaire.

La Cour juge que tel n'est pas le cas en l'espèce car Mont Blanc a volontairement renoncé à la commercialisation de produits alcoolisés pour des raisons de stratégies commerciale et industrielle, en privilégiant la fabrication et la vente des produits transformés à base de lait.

La déchéance partielle de la marque française est donc prononcée par la Cour pour les produits litigieux.

- **Sur l'atteinte à la renommée de la marque française antérieure Mont Blanc**

Après avoir admis la renommée de la marque Mont Blanc, la Cour confirme le jugement de première instance et juge que l'usage du nom « Mont Blanc » pour promouvoir des boissons alcoolisées telles que la vodka, soit des produits qui ne sont pas destinés au même public et dont la commercialisation en France est freinée par une réglementation de santé publique destinée à prévenir l'alcoolisme, serait de nature à troubler le message publicitaire de la société Mont Blanc, et finalement à nuire à son succès commercial.

En effet, la marque Mont Blanc est étroitement associée à l'image d'un produit laitier destiné à un jeune public, ainsi l'usage de cette dénomination en France par la société russe pour commercialiser des boissons alcoolisées



contribuerait à populariser de tels produits sous cette dénomination si bien que la société française éponyme pourrait être contrainte « dans un souci de prophylaxie antialcoolique » d'appliquer la réglementation nationale en matière de publicité pour les produits alcoolisés alors même qu'elle ne commercialiserait que des produits laitiers.

Ainsi, cet usage en France pour des produits alcooliques serait de nature à porter préjudice à la société Mont Blanc « en ce qu'il créerait une entrave à la libre utilisation de [sa] marque ».

DÉCISION – Cour d'appel de Rennes, arrêt n° 347 du 6 octobre 2020 3ème Chambre Commerciale N° RG 16/05278

Le scraping des données des petites annonces publiées sur Leboncoin.fr condamné par la Cour d'appel de Paris

Base de données / Droit sui generis du producteur / Scraping de données

SYNTHÈSE - L'ensemble formé par les petites annonces postées par des particuliers sur le site Leboncoin.fr (LBC) constitue une base de données protégeable au sens de l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'aspiration et la réutilisation du contenu de ces annonces, librement accessibles sur internet, portent atteinte au droit sui generis du producteur de cette base de données.

FAITS - La société LBC exploite le site Leboncoin.fr, premier site français de petites annonces en ligne, notamment en matière immobilière. Cette société a constaté que la société Entrepaticuliers.com avait souscrit un service de piges auprès d'un sous-traitant lui fournissant toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers en France, dont les annonces publiées sur son propre site. Ces annonces étaient reprises partiellement sur le site Entrepaticuliers.com (avec un lien permettant la redirection vers le site Leboncoin.fr).

En raison notamment des nombreuses plaintes reçues de la part de ses utilisateurs, la société LBC a assigné son concurrent en contrefaçon de droit d'auteur et atteinte à ses droits de producteur de base de données du fait de l'extraction et de la réutilisation non-autorisée des petites annonces publiées sur son site.

En première instance, le Tribunal avait retenu l'atteinte aux droits de la société LBC en tant que producteur de base de données du fait de l'extraction et de la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement substantielles du contenu de la base de données constituée par l'ensemble des annonces du site Leboncoin.fr. La Cour d'appel confirme le jugement du Tribunal sur ce point. Elle retient par ailleurs que la sous-base « immobilier » regroupant les annonces déposées dans les catégories « vente », « location », « collocation » et « bureaux et commerces », constitue en elle-même une base de données protégeable et distincte, à laquelle la société Entrepaticuliers.com a porté atteinte en effectuant des extractions et réutilisations qualitativement et quantitativement substantielles de son contenu.

Pour démontrer que son site constitue une base de données protégeable, la société LBC a rapporté la preuve des nombreux investissements réalisés pour la constitution du contenu de la base (investissements de communication), pour le stockage des contenus (système de gestion, coûts salariaux, serveurs informatiques et baies de stockage), pour la vérification des données (équipe interne dédiée, prestataires externes) ainsi que pour la présentation du contenu de la base (développeurs informatiques, équipe de graphistes etc.). De plus, la société LBC est également parvenue à démontrer que les investissements dédiés à la sous-base « immobilier » étaient des investissements spécifiques, distincts de ceux réalisés pour la constitution de la base de données principale.

Par conséquent, la société Entrepaticuliers.com a été condamnée à verser à la société LBC la somme de 20.000



euros en réparation de son préjudice d'image et de 50.000 euros en réparation de son préjudice financier.

PORTÉE - Le recours aux techniques de collecte automatisée de données publiquement accessibles s'est considérablement amplifié sous l'influence des pratiques de *growth hacking* qui se sont développées ces dernières années. De plus en plus de start-ups et d'entreprises ont recours à des techniques de *web-scraping* permettant l'aspiration rapide et automatisée de données librement accessibles sur internet afin de se constituer ou d'enrichir une base de données. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rappelle toutefois que ces pratiques ne sont pas toujours licites. Elles sont en effet susceptibles de porter atteinte aux droits des producteurs de bases de données ou encore aux droits des personnes sur leurs données personnelles.

DÉCISION – Cliquez [ici](#) pour en savoir plus (CA Paris, 5, 1, 2 février 2021, RG n°17/17688)

Invoquer une marque déchue lors d'une action en contrefaçon : c'est possible !

Marques / Déchéance / Contrefaçon

SYNTHÈSE - Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a considéré qu'une marque déchue pouvait servir de fondement à une action en contrefaçon pour la période antérieure à la décision de déchéance de la marque.

FAITS - Monsieur B. était titulaire de la marque française semi-figurative Saint Germain n° 3 395 502, déposée le 5 décembre 2005 pour désigner, en classes 30, 32 et 33, notamment des boissons alcooliques, la marque Saint Germain étant plus particulièrement utilisée pour désigner une liqueur française réalisée à partir de fleurs de sureau. Au cours de l'année 2012, Monsieur B. a appris que plusieurs sociétés fabriquaient et distribuaient une liqueur à la fleur de sureau sous le signe Saint

Germain. Le 8 juin 2012, Monsieur B. a donc assigné les sociétés Cooper International Spirits, Etablissements Gabriel Boudier et St Dalfour en contrefaçon de marque.

Dans une instance parallèle, le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la déchéance de la marque française Saint Germain, à compter du 13 mai 2011, pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette décision a par la suite été confirmée par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 22 février 2014 et est donc devenue irrévocable.

Les demandes en contrefaçon de marque de Monsieur B. ont toutefois été maintenues dans l'instance en cours devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le TGI de Paris, puis la Cour d'appel de Paris, ont cependant rejeté les demandes en contrefaçon au motif qu'une marque frappée de déchéance ne pouvait servir de fondement à une action en contrefaçon.

Saisie de cette affaire et face à une question inédite, la Cour de cassation s'est tournée vers la Cour de Justice de l'Union européenne et l'a saisie d'une question préjudicielle. Dans un arrêt du 26 mars 2020, (CJUE, 26 mars 2020, aff. C622/13), la Cour décide que les États membres sont libres de considérer que le titulaire d'une marque déchue conserve le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'usage, par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque.

À la lumière de cette décision, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en considérant que le titulaire d'une marque est en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits qu'ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance.

PORTÉE - Il faut par conséquent retenir que la déchéance d'une marque prononcée pour défaut d'usage, ne produisant effet qu'à l'expiration d'une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est



en droit de se prévaloir de l'atteinte portée à ses droits sur la marque qu'ont pu lui causer des actes de contrefaçon intervenus durant la période antérieure à sa déchéance.

La question à se poser sera ensuite celle de l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque du fait de la contrefaçon. En effet, si le titulaire n'a pas à démontrer l'usage de sa marque pour la période antérieure à la déchéance, le montant des dommages et intérêts qui lui sera alloué dépendra nécessairement de l'étendue et de l'ampleur de l'exploitation.

DÉCISION – Cliquez [ici](#) pour en savoir plus
(Cass. Com. 4 nov.2020 n°16-28.281 FS+P+B)

Preuve de l'usage d'une marque, mieux vaut ne pas se trumper...

Marques / Déchéance

SYNTHÈSE - Le mois de novembre 2020 n'a décidément pas été un mois propice à la victoire pour Donald Trump. En plus d'une élection présidentielle perdue, celui-ci a également été déchu de ses droits sur deux de ses marques de l'Union européenne.

FAITS - A l'origine de ces demandes en déchéance, se trouve une société de droit luxembourgeois dénommée Anthee. Cette société a déposé une marque Trump le 9 novembre 2016 qui a fait l'objet de plusieurs oppositions lancées par une société de l'ex-Président américain. Ces oppositions ont donné lieu à trois décisions de l'EUIPO du 29 septembre 2019, favorables à Donald Trump. En réplique, la société luxembourgeoise a introduit plusieurs actions en déchéance à l'encontre des marques de la société DTTM Operations LLC pour défaut d'usage sérieux.

Le 4 novembre dernier, deux de ces demandes ont été accueillies par l'EUIPO et les marques détenues par la société de l'ex-Président ont été déchues sur le fondement de l'article 58 du règlement sur la marque de l'Union

Européenne. Cet article prévoit en effet que le titulaire d'une marque européenne peut être déchu de ses droits si la marque n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Dans ces deux décisions, l'Office retient que les marques en cause n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux sur le territoire de l'Union, pour les produits pour lesquels elles avaient été enregistrées, et ce en l'absence de tout motif valable de non-usage. Il s'agissait en l'espèce d'une marque verbale Trump House et d'une marque semi-figurative Trump, enregistrées pour des produits en classes 16, 20 et 21 (articles de papeterie, meubles, miroirs, cadres, ustensiles pour le ménage ou la cuisine, vaisselle etc.).

La société DTTM Operations LLC avait pourtant produit un certain nombre de preuves d'usages au soutien de son argumentation (captures d'écran de sites marchands, captures d'écran de la plateforme Amazon, factures, photographies de produits portant les marques qui auraient été vendus dans les hôtels et golfs Trump entre 2014 et 2019 etc.). L'Office a cependant estimé qu'aucun de ces documents ne permettait de prouver l'usage sérieux des marques sur le territoire concerné, pendant la période pertinente et dans une mesure suffisante.

A ce titre, l'EUIPO précise notamment que même si les biens avaient effectivement été proposés dans un magasin ou sur une plateforme numérique telle qu'Amazon au cours de la période concernée, des preuves supplémentaires auraient été nécessaires pour établir que ces produits avaient effectivement été achetés par des consommateurs sur le territoire de l'Union européenne et dans une proportion significative au cours de la période concernée. Les deux marques en cause sont donc déchues pour l'intégralité des produits et services visés.

PORTÉE - Ces deux décisions sont l'occasion de rappeler aux titulaires de marques l'importance :



- de bien délimiter les produits et services visés lors du dépôt de la marque : un libellé trop restreint n'offrant pas la protection adéquate et un libellé trop large exposant le déposant à un risque élevé de déchéance ;
- de se constituer des preuves d'usage de la marque tout au long de son exploitation, sur le territoire pertinent et pour les produits et services visés au dépôt, afin d'être en mesure de contrer une éventuelle action en déchéance initiée par un concurrent et ainsi se prémunir contre la vulnérabilité de sa marque.

Ces recommandations sont d'autant plus importantes que les actions en déchéance en France peuvent désormais être formées directement devant l'INPI et ne relèvent plus systématiquement de la compétence des tribunaux judiciaires.

DÉCISION – *Décisions de l'EUIPO du 4 novembre 2020 (n°28 962 C et n°28 963 C)*