



NewsLetter

Juillet-Août 2016

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

SOSIE DE MICHEL POLNAREFF DANS UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE CETELEM

S O M M A I R E

SOSIE DE MICHEL POLNAREFF
DANS UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE
CETELEM _ P. 1

McDONALD'S SE VOIT RECONNAÎTRE
UN MONOPOLE SUR LES PRÉFIXES
« MC » ET « MAC » _ PP. 2-3

LA NOTION D'INTERMÉDIAIRE ET
LEUR RESPONSABILITÉ- LES PLACES
DE MARCHÉ _ PP. 2-3

PROJET DE LOI POUR UNE RÉPU-
BLIQUE NUMÉRIQUE ET CONSUL-
TATION DE LA COMMISSION : LE
NUMÉRIQUE À L'HONNEUR _ P. 4

COMMUNICATION DE LA COMMISS-
ION RELATIVE AU CONTRÔLE, PAR
LES AUTORITÉS DOUANIÈRES, DU
RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉ-
TÉ INTELLECTUELLE CONCERNANT
LES MARCHANDISES INTRODUITES
SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE
L'UNION SANS ÊTRE MISES EN LIBRE
PRATIQUE Y COMPRIS LES MAR-
CHANDISES EN TRANSIT _P.5

LES JUGES DONNENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE AU CÉLÈBRE CHANTEUR POUR ATTEINTE À SON DROIT À L'IMAGE TGI Paris, 17ème ch., 22 juin 2016, N° RG : 15/05541

Vous vous souviendrez peut-être d'une campagne publicitaire télévisée lancée en 2011 en faveur de l'organisme de crédit CETELEM, sur le thème « il ne suffit pas de ressembler à CETELEM pour faire du CETELEM » dans laquelle un personnage cherchait à se faire passer pour la mascotte de CETELEM, tel que des « mauvais » sosies de Marilyn Monroe, Michael Jackson, Bruce Lee et Michel Polnareff.

Cette publicité n'a pas plu à Michel Polnareff qui a assigné, quatre ans plus tard, la BNP PARIBAS, exploitant la marque CETELEM, et son agence de communication, sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code civil, leur reprochant d'avoir utilisé, sans son autorisation, son image et sa célébrité par le biais d'un sosie qui utilise ses « accessoires notoires » et son « identité physique marquante » afin de lui ressembler, personnage qui, selon le chanteur, le tourne au ridicule.

Le Tribunal reconnaît une atteinte à l'image et la célébrité de Michel Polnareff, notamment la reprise de ses attributs : abondante chevelure blonde et frisée et lunettes de soleil dont la monture est de couleur blanche, alors même qu'il n'y a pas de confusion entre le personnage des films publicitaires et Michel Polnareff.

Le Tribunal refuse d'accueillir l'exception de parodie, invoquée en défense, en raison de la vocation commerciale de la campagne publicitaire attaquée, dans les termes suivants :

« Si même dans le domaine publicitaire, les stipulations de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales trouvent application, l'appréciation de la liberté d'expression au regard de l'atteinte portée aux droits d'autrui est, dans un tel cas, particulièrement restrictive, dès lors que la liberté d'expression n'a pour objet que la satisfaction des intérêts financiers de l'annonceur, et ne permet pas le parasitisme ».

Michel Polnareff se voit toutefois débouter de sa demande de réparation de son préjudice

matériel correspondant aux sommes qui lui auraient été allouées si son autorisation avait été sollicitée, « puisqu'à l'évidence il ne l'aurait pas accordée », retient le Tribunal.

Le Tribunal a également considéré que le ridicule du personnage de sosie ne rejaillit pas sur Michel Polnareff, dès lors que ce personnage se distingue du chanteur ; aucune atteinte à la dignité ne peut non plus être caractérisée.

Enfin, le Tribunal relève la tardiveté de l'action intentée par Michel Polnareff, quatre ans après le lancement de la campagne publicitaire en cause.

Michel Polnareff n'obtient ainsi sur le préjudice moral que la somme de 10.000 euros, alors qu'il réclamait un million d'euros de dommages et intérêts.

Outre le caractère surprenant de la motivation du jugement sur le refus d'indemniser le préjudice, cette décision semble revenir sur les assouplissements voulus par la cour de cassation en 2006 pour laquelle l'utilisation d'une illustration dans le seul but commercial et publicitaire ne semblait pas exclure l'exception de parodie conformément à la liberté d'expression (CA Paris, 13 octobre 2006).

La cour d'appel de Paris, qui avait rappelé ce principe dans cette affaire, avait toutefois condamné la société A NOUS PARIS pour avoir diffusé dans son journal une représentation du visage du CHE GUEVARA, dénaturée sous la forme d'un singe, accompagné du slogan « CULTURAL (R)EVOLUTION » en considérant que « la société A NOUS PARIS a cherché à attirer l'attention des jeunes lecteurs en créant →



NewsLetter

Juillet-Août 2016

► [RETOUR SOMMAIRE](#)

McDONALD'S SE VOIT RECONNAÎTRE UN MONOPOLE SUR LES PRÉFIXES « MC » ET « MAC » DANS LE DOMAINE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE LA RESTAURATION

TUE, 5 juil. 2016, T-518/13

La société **FUTURE ENTREPRISES** a demandé l'enregistrement de la marque de l'Union européenne **MAC-COFFEE** pour désigner divers produits dont des boissons et des produits alimentaires.

La société McDonald's a introduit une demande en nullité à l'encontre de cette marque sur le fondement de sa marque antérieure de l'Union Européenne «McDONALD'S» ainsi que 12 autres marques comportant l'élément « Mc » : McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC, McDonald's, désignant les services de restauration rapide.

La société McDonald's invoque au soutien de son action une atteinte à la renommée de sa marque et de sa famille de marques comportant les éléments « Mc » ou « Mac » sur le fondement de l'article 8§5 du règlement sur les marques de l'Union européenne.

L'EUIPO a fait droit à la demande de la société McDonald's en constatant la renommée considérable de la marque pour les services de restauration rapide et l'existence du lien que peut faire le public pertinent entre les marques en conflit.

Par cet arrêt du 5 juillet 2016, le Tribunal de l'Union européenne rejette le recours formé par la société **FUTURE ENTREPRISES** et confirme la décision de l'EUIPO.

► Les marques en conflit sont globalement similaires, à un certain degré.

Le Tribunal relève en effet que les marques en conflit diffèrent sur le plan visuel, mais présentent un certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, qui découle de leur partie initiale respective, à savoir les éléments « mac » et « mc » (pt 33).

► L'existence de la famille de marque « Mc ».

Selon le Tribunal, les marques McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, dérivées de la marque McDONALD'S remplissent toutes les conditions pour former une « famille » de marque dans la mesure où elles sont en nombre suffisant et reproduisent intégralement un même élément distinctif, à savoir l'élément « mc » avec l'ajout d'un élément verbal renvoyant un produit alimentaire →

→ *le choc visuel afin de caractériser la tendance du journal pour mieux le promouvoir ; que le seul fait de transformer le visage d'un homme politique en celui d'un singe, accompagné du slogan « CULTURAL (R)EVOLUTION » et d'un pendentif singulier n'a rien de burlesque et n'a pas pour but de faire rire ; qu'en conséquence, l'exception de parodie ne peut être accueillie ».*

Il est vrai, cependant, qu'en l'espèce l'illustration était une « *dénaturation du visage du CHE en celui d'un singe furieux et hostile* » ce qui explique sans doute qu'elle n'ait pas fait rire la cour.

LA NOTION D'INTERMÉDIAIRE ET LEUR RESPONSABILITÉ- LES PLACES DE MARCHÉ

L'exploitant d'une place de marché physique, comme pour celui d'une place de marché en ligne, peut être contraint de faire cesser les infractions commises par les marchands en matière de contrefaçon de marque et de prendre des mesures visant à prévenir de nouvelles infractions.

CJUE, 7 juillet 2016, C-494/1

La Directive 2004/48 prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de demander une injonction à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire (art. 11).

Dans cette affaire, les questions posées à la Cour sont les suivantes :

1. Le locataire d'une place de marché qui sous-loue à des marchands individuels les différents points de vente situés sur cette place peut-il être considéré comme un intermédiaire au sens de l'article susvisé ?
2. Le cas échéant, cette personne peut-elle se voir imposer une injonction si ces marchands qui sous-louent utilisent leur emplacement pour vendre des marchandises contrefaisantes ?

Dans l'affaire L'Oreal/Ebay, la Cour de Justice avaient conclu par l'affirmative s'agissant d'exploitants de places de marché en ligne (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09).

La question se posait donc de savoir si cette interprétation devait être suivie lorsque les atteintes à des droits de propriété intellectuelle ont eu lieu sur une place de marché physique.

Dans cet arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de justice a répondu également par l'affirmative à ces deux questions :

1) « L'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que relève de la notion d'« intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de cette disposition, le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands, dont certains utilisent leur emplacement pour vendre des marchandises contrefaisantes de produits de marque. » (pt 30)

La Cour retient une définition large : « Afin qu'un opérateur économique relève de la qualification d'« intermédiaire », il doit être établi qu'il fournit un service susceptible d'être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou à plusieurs droits de propriété intellectuelle ».→



NewsLetter

Juillet-Août 2016

► [RETOUR SOMMAIRE](#)

SUITE ARTICLE « NOTION D'INTERMÉDIAIRE »

→ qui les différencie les unes des autres et qu'elles se caractérisent par la répétition d'un même préfixe « mc » extrait de la marque McDONALD'S (pt 64).

► La marque contestée MACCOFFEE présente des éléments susceptibles de la rattacher à la famille de marques « Mc » :

- Elle commence par le préfixe « mac » perçu comme identique ou équivalent au préfixe commun à la famille de marques « Mc ».
- La structure de la marque est très semblable à celle qui est commune à la famille de marques « Mc ».
- Les préfixes « mc » et « mac » occupent la même et ont le même contenu sémantique.

► Un certain degré de similitude entre les produits alimentaires et les boissons d'une part et les services de restauration d'autre part.

Le Tribunal retient en effet, même s'ils n'ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation, que :

- Les produits alimentaires sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restauration, de sorte qu'il existe une complémentarité entre eux.
- Ils peuvent être proposés et vendus dans les mêmes lieux.
- Les produits alimentaires peuvent provenir des mêmes entreprises qui commercialisent des produits alimentaires conditionnés ou des restaurants qui vendent des plats préparés à emporter.
- Ils visent les mêmes consommateurs et sont donc complémentaires dès lors que les produits alimentaires (tels que les crèmes glacées, les muffins, les sandwiches) sont des produits proposés en tant que tels au menu des établissements de restauration rapide (pt 82).
- Les services de restauration rapide le sont également sous forme de ventes à emporter. Dans un tel cas le consommateur tend à établir un lien entre la marque apposée sur l'emballage des produits à emporter et l'origine commerciale de ces produits.

Il est donc conclu à l'existence d'un risque sérieux que le public pertinent puisse associer la marque contestée à la famille de marques « Mc » et établir mentalement un lien entre les marques en conflit, de sorte qu'il y a un risque sérieux que l'usage de la marque contestée tire indûment profit de la renommée de la marque McDonald's. ► [Pour en savoir plus, suivre ce lien](#)

A cet égard, la Cour ajoute que :

1. Il n'est pas nécessaire « qu'il entretienne une relation particulière avec cette ou ces personnes » (pt 23).
2. « Une telle qualification n'est pas non plus subordonnée à la condition que ledit opérateur économique fournisse un service autre que celui qui est utilisé par le tiers pour porter atteinte au droit de propriété intellectuelle » (pt 24).

La Cour confirme également que : « *La circonstance que la mise à la disposition de points de vente concerne une place de marché en ligne ou une place de marché physique, telle que des halles de marché, est sans incidence à cet égard. En effet, il ne ressort pas de la directive 2004/48 que le champ d'application de celle-ci soit limité au commerce électronique* ». (pt 29)

En revanche, la Cour ne répond pas sur le fait de savoir si d'autres prestataires de services, tels que ceux fournissant de l'électricité aux contrevenants, pour lesquels donc le lien entre le service qu'ils fournissent et les activités contrefaisantes des tiers est moins direct, peuvent être qualifiés d'intermédiaires au sens des dispositions susvisées. (pt 28).

2) « *l'article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles est subordonnée l'injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques à celles, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l'arrêt du 12 juillet 2011, L'Oréal e.a. (C324/09, EU:C:2011:474)* » (pt 37).

La Cour rappelle donc qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les situations qui se présentent sur des places de marché en ligne et celles qui se présentent sur des places de marché physique.

Ainsi, les injonctions :

1. doivent être « effectives et dissuasives » (pt 33),
2. « équitables et proportionnées » (pt 34),
3. « ne doivent pas être excessivement coûteuses et ne doivent pas non plus créer d'obstacles au commerce légitime » (pt 34).

La Cour ajoute qu'« *il ne saurait non plus être exigé de l'intermédiaire qu'il exerce une surveillance générale et permanente de ses clients. En revanche, l'intermédiaire peut être contraint de prendre des mesures qui contribuent à éviter que de nouvelles atteintes de même nature par le même marchand aient lieu* » (pt 34).

► [Pour en savoir plus, suivre ce lien](#)





NewsLetter

Juillet-Août 2016

► [RETOUR SOMMAIRE](#)

PROJET DE LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE ET CONSULTATION DE LA COMMISSION : LE NUMÉRIQUE À L'HONNEUR

Le 29 juin 2016, la commission mixte paritaire (CMP), chargée de proposer un texte sur les dispositions du projet de loi pour une République numérique, est parvenue à l'élaboration d'un texte commun.

Le 20 juillet 2016, ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale.

Il sera examiné par le Sénat le 27 septembre 2016.

Ce projet de loi vise à généraliser la mise à disposition des données publiques, open data, à mieux protéger les données à caractère personnel et à faciliter l'accès des citoyens au numérique.

Plus particulièrement, en matière de droits d'auteur, le texte prévoit l'introduction d'une nouvelle exception : la « liberté de panorama », à savoir la possibilité de déroger au droit d'auteur pour les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et des sculptures, placées en permanence sur la voie publique.

Concrètement, il s'agira, pour les particuliers, de la liberté de diffuser, à des fins non lucratives, sur internet, des représentations ou reproductions d'œuvres architecturales et des sculptures permanentes qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public et que l'on peut observer depuis des lieux publics.

Par ailleurs, le texte vise à faire bénéficier les scientifiques et les chercheurs de nouveaux outils : accès à de grandes bases de données publiques, accès aux publications scientifiques, mais aussi la fouille de textes et de données (« *text and data mining* »).

Seraient ainsi autorisées « *les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale* ».

L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle devrait être ainsi modifié pour intégrer ces deux nouvelles exceptions au droit d'auteur.

Le numérique est plus que jamais à l'ordre du jour comme le montre les travaux des instances européennes. La Commission a en effet le 25 mai dernier, présenté deux nouvelles propositions, l'une autour du commerce électronique et l'autre concernant les services de médias audiovisuels dans l'Union européenne.

L'Europe entend ainsi lutter contre le « *géo blocage* » qui désigne la pratique sur Internet consistant à traiter différemment les clients selon leur localisation, en limitant par exemple l'accès à des biens ou à des services dans leur le pays de résidence.

La révision de la législation concernera également les services de médias audiovisuels dans l'Union européenne afin d'uniformiser les normes qui s'appliquent aux diffuseurs traditionnels et aux nouveaux types de fournisseurs sur Internet. Ces règles prévoient ainsi une protection des plates-formes de partage de vidéos telles que YouTube équivalente à celle dont disposent les médias traditionnels.

La Commission européenne souhaite aussi soutenir l'autorégulation de l'industrie des

plates-formes en ligne, notamment en ce qui concerne les droits des consommateurs.

Depuis l'année 2015, la Commission a présenté plusieurs propositions pour des règles harmonisées sur les droits des consommateurs lorsqu'ils achètent du contenu numérique, des biens en ligne ou lorsqu'ils visionnent des films en ligne à l'étranger.

D'ici à la fin de l'année, d'autres propositions autour de la simplification des règles de la TVA, de la cyber-sécurité et des droits d'auteur devraient être présentées.

Lorsque les nouvelles règles de l'UE sur la protection des données auront été adoptées, la directive fera l'objet d'un réexamen qui visera avant tout à garantir un niveau élevé de protection pour les personnes concernées et des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché.

La commission a également lancé une consultation publique sur l'évaluation et la révision de la directive « vie privée et communications électroniques ». Cette consultation a eu lieu du 12 avril 2016 au 05 juillet 2016.

Étant donné que la directive « vie privée et communications électroniques » précise et complète la directive sur la protection des données à caractère personnel, qui va être remplacée par le règlement général sur la protection des données, le questionnaire contenait plusieurs questions sur l'interaction entre la directive et le futur règlement.

La consultation poursuivait un double objectif :

1. recueillir des avis en vue d'évaluer la directive « vie privée et communications électroniques ».
2. recueillir des avis sur les points éventuellement à modifier.

Le résultat de cette consultation n'est pas encore connu.

NewsLetter

Juillet-Août 2016

[► RETOUR SOMMAIRE](#)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CONTRÔLE, PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES, DU RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CONCERNANT LES MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION SANS ÊTRE MISES EN LIBRE PRATIQUE, Y COMPRIS LES MARCHANDISES EN TRANSIT (2016/C 244/03)

Les lignes directrices de la Commission européenne concernant le contrôle, par les autorités douanières de l'Union européenne, du respect des droits de propriété intellectuelle sur les marchandises, notamment les médicaments, transitant par l'Union européenne» publiées par les services de la Commission le 1er février 2012 sur le site web de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière (TAXUD) devaient être mises à jour pour refléter le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le dispositif législatif sur les marques. (Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 et directive 2015/2436).

A juste titre, pensons-nous, les professionnels de la propriété intellectuelle s'étaient émus d'une première version dont certains points contredisaient manifestement l'esprit du règlement adopté en vue de mettre un terme aux errements de l'arrêt Nokia.

Le grand débat ayant opposé certains états européens favorables à l'exclusion des marchandises en transit de la procédure de retenue menaçait de renaître de ses cendres.

Le texte voté par le Parlement 05 juillet 2016 est satisfaisant de ce point de vue.

Concernant l'étendue des droits du titulaire, le texte dispose que celui-ci: « est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. ».

La notion de « marque qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels » provient de l'article V de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Le premier projet ne visait que la marque identique: c'est donc un progrès mais dont la portée devra être discutée au cas par cas.

Concernant la procédure, les lignes directrices précisent que « les nouvelles dispositions du dispositif législatif sur les marques prévoient que le droit conféré au titulaire d'une marque enregistrée d'empêcher la simple entrée de marchandises dans l'Union européenne s'éteint (...) si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des marchandises apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale car la marque en question n'est pas protégée dans ce pays. »

Le premier projet prévoyait en effet que le titulaire de la marque devait fournir aux douanes l'ensemble de ses marques déposées, ce qui, sans même évoquer les problèmes techniques que cela aurait soulevé, revenait à solliciter du titulaire de fournir, au stade de la retenue, la preuve de ses droits dans le pays de destination final et de l'atteinte portée à ses droits. Ce projet contredisait donc doublement le règlement puisqu'il faisait porter la charge de la preuve sur le titulaire des droits et que cette preuve semblait devoir être fournie au stade de la retenue et non pas de la procédure ultérieure.

Le texte insiste ensuite sur la nécessité d'une bonne coopération douanes/titulaires: « Les titulaires de droits qui soumettent une demande d'intervention devraient par conséquent toujours accorder une attention particulière à l'obligation de fournir toute information disponible pouvant être utile aux autorités douanières dans le cadre de leur analyse du risque de violation des droits concernés »

Il rappelle que « L'article 28 du règlement (UE) no 608/2013 prévoit que le titulaire de droits est responsable du préjudice causé au détenteur des marchandises, entre autres, lorsqu'il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle. »

Enfin, les lignes directrices avertissent que « En raison des délais très courts prévus par le règlement (UE) no 608/2013, les titulaires de droits devraient veiller à ce que les personnes de contact mentionnées dans les demandes soient facilement joignables et capables de réagir rapidement aux communications/demandes des autorités douanières. »

Nul doute que la collaboration entre les titulaires de droit et les douanes est confirmée. Elle commence par un dossier de mise en retenu soigneusement étudié.

[► Pour en savoir plus, suivre ce lien](#)