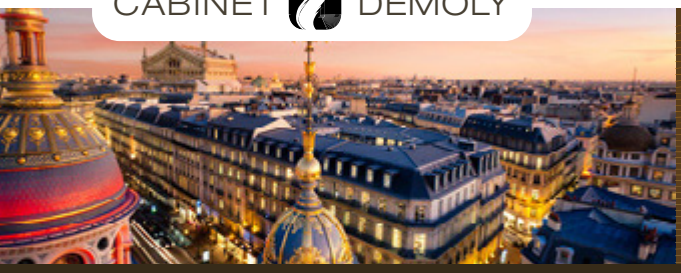
CABINET DEMOLY



NewsLetter
Mai-Juin 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

BREXIT

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

S O M M A I R E

BREXIT : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE _ P. 1 à 3

LA PUBLICATION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DU « SECRET DES AFFAIRES » AU JOURNAL OFFICIEL _ P. 2

MADONNA ÉCHAPPE À UNE CONDAMNATION POUR ATTEINTE AUX DROITS D'AUTEUR _ P. 2

UNE SIMPLE DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉS NE SUFFIT PAS À CARACTÉRISER L'ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL _ P. 3

LA FORME DU RUBIK'S CUBE VA-T-ELLE ÊTRE ANNULÉE EN TANT QUE MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ? _ P. 4

Le 23 juin, le Royaume Uni a voté en faveur du Brexit. Ce pays va quitter l'Union européenne. A côté des profonds changements de tous ordres, cette sortie affectera sans aucun doute, les droits de propriété intellectuelle et les stratégies de protection. Le processus n'est pas encore engagé puisqu'il ne commencera qu'après la notification par le Royaume Uni de sa décision aux instances communautaires.

L'article 50 du Traité de l'Union européenne prévoit un délai minimum de deux ans pour finaliser le processus. Beaucoup s'accordent à dire que ce délai sera sans doute insuffisant.
Les premières réflexions mettent en avant les conséquences importantes que cette sortie aura sur les droits de marque et de dessins et modèle et, à un moindre degré, le droit des brevets. Les questions sont nombreuses et les réponses rares

Les marques :

La marque de l'Union européenne du règlement UE n°2015/2424 est un titre unique protégeant son titulaire dans tous les Etats membres de l'Union européenne. Elle ne produira donc plus d'effet juridique au Royaume-Uni.
Il est probable qu'une solution transitoire sera recherchée mais il est trop tôt pour savoir si la marque de l'Union européenne continuera à s'étendre au Royaume Uni ou si un système de conversion automatique en un dépôt national sera mis en place.

Les titulaires de marque de l'Union européenne dont l'exploitation se situe prioritairement sur le territoire du Royaume-Uni auront sans doute intérêt à enregistrer rapidement une marque nationale ou internationale visant le Royaume Uni au cas où aucune de ces deux hypothèses n'étaient retenues et que la solution extrême de l'exclusion du Royaume Uni de la protection européenne devait être décidée.

Il est possible de transformer l'enregistrement d'une marque de l'union européenne en une marque nationale (articles 112-114 du règlement EC 207/2009) mais elle doit avoir cessé de produire ses effets et cela requiert un réexamen de la demande et le paiement de taxes.
Le coût pour les entreprises risque d'être, quoiqu'il arrive, élevé.
La question se posera également de savoir si les conseils britanniques pourront continuer à représenter leurs clients devant l'EUIPO.

Sur le plan judiciaire, les tribunaux des marques de l'Union européenne britanniques perdront à terme leur compétence.
Quid également des mesures d'interdiction prononcées sur le fondement d'une marque de l'Union européenne du temps où le Royaume Uni était encore européen? Continueront-elles à produire leurs effets au Royaume Uni ?

Les dessins et modèles:

Les questions sont les mêmes. Aujourd'hui il est possible de protéger un dessin et modèle au Royaume Uni ou via un dessins et modèle communautaire.
Pour les dessins et modèles comme pour les marques, la question du territoire concédé au titre d'une licence va également se poser.
La solution dépendra en premier lieu du sort du dessins et modèle ou de la marque de l'union européenne décidé lors des négociations entre le Royaume Uni et les états membres.
Mais certains contrat disposent expressément que la licence est concédée pour le territoire de l'Union européenne telle que constitué à la date de signature du contrat. D'autres prévoient l'hypothèse de l'entrée en vigueur d'autres états. D'autres encore ne prévoient rien. Peu ont imaginé une sortie de l'Union !
Dans certains cas, il appartiendra au juge d'interpréter la volonté des parties.
Evidemment, la question se pose en matière de brevet de la même façon.

NewsLetter
Mai-Juin 2016

➤ RETOUR SOMMAIRE

LA PUBLICATION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DU « SECRET DES AFFAIRES » AU JOURNAL OFFICIEL

Nous évoquions dans notre dernière newsletter la Directive européenne n°2016/943 sur la protection du « secret des affaires » voté par le Parlement européen le 14 avril dernier et qui vise à mieux protéger les entreprises européennes contre l'espionnage et le vol de données.

La Directive du 8 juin 2016 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 15 juin 2016. Les Etats-membres seront tenus de la transposer dans leur loi nationale dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 9 juin 2018.

MADONNA ÉCHAPPE À UNE CONDAMNATION POUR ATTEINTE AUX DROITS D'AUTEUR

Madonna a été assignée en violation de droit d'auteur aux côtés du producteur Shep Pettibone, pour avoir utilisé dans sa chanson à succès « Vogue », sortie au début des années 90, un extrait (« sample ») de sons des cuivres de la chanson « Love break » de The Salsoul Orchestra, chanson qui avait elle-même été enregistrée par Shep Pettibone.

La Cour d'appel de Pasadena, en Californie, a estimé qu'un jury raisonnable ne pouvait pas conclure que le grand public reconnaîtrait le son des cuivres de « Love Break ». Elle admet ainsi que le « sample » utilisé (qui dure a priori moins d'une seconde) ne nécessite pas d'autorisation et entre dans l'exception de « fair use ».

Si cette décision peut paraitre choquante en droit français, qui ne connait pas cette exception de « fair use », il nous semble que l'on ne peut déduire de cette décision que l'utilisation d'un extrait d'une chanson par des artistes pourrait être autorisée sans risque de condamnation.

Il est possible que la longueur limitée de l'extrait et sa potentielle reconnaissance par le public moyen soient désormais des critères à considérer par les juridictions pour juger si l'usage est loyal ou non, mais cela laisserait place à une grande casuistique. A suivre !

SUITE ARTICLE « BREXIT »

Les brevets :

Pour ce qui concerne les brevets européens, l'effet est moindre puisque le brevet européen prévoit déjà la possibilité pour les états tiers de déposer de tels brevets. Concrètement, le déposant forme une seule demande auprès de l'OEB et désigne les pays dans lesquels il revendique une protection.
Ce brevet « éclate ensuite en autant de brevets nationaux. Il est ouvert aux ressortissants non européens. Il n'y a donc pas de changement.

Le futur brevet communautaire, au contraire, produira ses effets dans au moins 13 pays dont devait obligatoirement faire partie le Royaume Uni (ainsi que la France et l'Allemagne). Sans une ratification du règlement par ce pays, il ne peut a priori pas entrer en vigueur. C'est surtout à propos de la juridiction unifiée des brevets que les questions se font jour. Le Royaume uni en fera-t-il encore partie ?

La mise en place de la JUB résulte d'un accord entre 25 pays, qui nécessite, tout comme le brevet unitaire lui-même, d'être ratifié par au moins 13 pays dont impérativement la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Remplacera-t-on la ratification par le Royaume Uni par celle d'un autre pays membres? Les rumeurs vont déjà bon train du côté de l'Italie qui serait légitime à prendre la place du Royaume-Uni puisqu'il s'agit du troisième pays ayant le plus grand nombre de brevets européens en vigueur en 2012 après l'Allemagne et la France…si l'on ne tient plus compte du Royaume-Uni.
Par ailleurs, le Royaume Uni avait été pressenti pour accueillir un des trois divisions centrales. Il est donc bien possible, là encore que l'Italie récupère aussi cette division.

Quoiqu'il en soit, l'accord initial est remis en question et un avenant sera nécessaire. C'est une situation que les professionnels déplorent : La JUB et le brevet unitaire ont nécessité de nombreuses années de discussion et le monde de la propriété intellectuelle se réjouissait de leur prochaine mise en place. Encore une perte de temps!
De manière générale, la modification du territoire de l'Union européenne, plus réduite avec le Brexit, produira des effets à tous les stades d'exercice des droits.

Ce qui a été dit à propos des licences vaut bien entendu pour tous les types de contrats, franchise et accords de coexistence notamment.

De même, la mise sur le marché pour la première fois d'un produit par le titulaire d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin et modèle, ou avec son consentement sur le territoire du Royaume Uni, sera-elle encore considérée comme une première mise en circulation licite entrainant l'épuisement des droits en cas d'importation sur un territoire de l'Union ?

Ou bien sera-t-elle considérée comme une mise en circulation hors de l'Union permettant d'en interdire la mise en circulation sur ce territoire ?

Quid encore de justificatifs d'exploitation d'une marque de l'union européenne en provenance du Royaume Uni. Des dispositions transitoires devraient là encore être nécessaires au moins pour toutes les marques dont le délai d'exploitation de cinq ans les soumettant à déchéance a commencé avant et finira après le Brexit…

Enfin, à terme, en principe, le Royaume-Uni ne devrait plus avoir de représentant au Parlement européen et au Conseil de l'Europe.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne comprendra plus de juges britanniques. →

NewsLetter
Mai-Juin 2016

➤ RETOUR SOMMAIRE

APPLE ASSIGNÉE EN CONTREFAÇON DE MARQUE APRÈS LE DÉPÔT DE SA MARQUE « IMESSAGE »

CASS. COM., 24 MAI 2016, N° DE POURVOI : 14-17533

La société Parabole Réunion commercialise des bouquets de chaînes de télévision sur l'Ile de la Réunion, l'Ile Maurice, Mayotte et Madagascar sous la marque française « I-Message » n°3209724 déposée le 14 février 2003 pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41.

Elle a assigné en cwwwontrefaçon la société Apple qui a procédé le 14 septembre 2011 au dépôt de la marque de l'Union européenne « iMessage » n°10264026 pour désigner un service de messagerie.

A titre reconventionnel, la société Apple a formé une demande en déchéance des droits de la société Parabole Réunion sur sa marque « I-Message » pour défaut d'usage sérieux.

A cet égard, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel ayant rejeté la demande en déchéance formée par la société Apple pour les services de transfert de données et de communication audiovisuelle en classe 38.

La Cour rappelle que « *l'usage, même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, et, ensuite, que l'importance territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en compte* ».
Ainsi, est jugé sérieux l'usage de la marque « I-Message », eu égard aux spécificités du marché considéré, depuis 2004 pour désigner un service permettant à l'utilisateur de recevoir, consulter et effacer, sur son écran de télévision, des messages personnalisés tels que des programmes exceptionnels à ne pas manquer, des événements, des avantages exclusifs et offres spéciales réservés à ses abonnés, des jeux concours ou des jeux SMS. La société Parabole Réunion revendiquait 250.000 téléspectateurs au quotidien pour 90.000 foyers abonnés et justifiait de publicités accompagnées d'attestations, de dépliants publicitaires, de brochures de présentation et d'utilisation.

La Cour de cassation approuve également l'arrêt d'appel sur le terrain de la contrefaçon en ce qu'il a considéré que les services de transfert de données et de communication audiovisuelle de la marque invoquée et les services de messagerie instantanée exploitée par la société Apple ne répondent pas aux mêmes besoins, n'ont pas la même finalité et ne sont pas utilisés en complément l'un de l'autre, et ne sont donc pas similaires, de sorte que, malgré l'importante similitude entre les signes, et l'importante dimension économique de la société Apple dans son secteur économique, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux marques.

➤ **Pour en savoir plus, suivre ce lien**

SUITE ARTICLE « BREXIT »

→ Beaucoup de questions, peu de réponses, certes. Nombres d'entre elles devraient néanmoins être résolues en acceptant que les droits de propriété intellectuels de l'Union européenne continuent à produire effet sur le territoire du Royaume Uni. Mais rien n'est moins sûr.
Reste la possibilité pour le Royaume Uni de rester dans l'Espace Economique Européen en tant que Nation étrangère.
IL faudra, en propriété intellectuelle comme ailleurs beaucoup d'énergie et de courage aux chefs d'états européens et au Royaume Uni pour négocier une transition sans douleur.

UNE SIMPLE DESCRIPTION DE FONCTIONNALITÉS NE SUFFIT PAS À CARACTÉRISER L'ORIGINALITÉ D'UN LOGICIEL

TGI LILLE, 26 MAI 2016

Si un logiciel peut fait l'objet d'une protection par le droit d'auteur, c'est à la condition, pour celui qui entend s'en prévaloir, de prouver qu'il est original.

Le Tribunal de Grande Instance de Lille a ainsi débouté, dans un jugement du 26 mai 2016, la société Anaphore, qui avait développé un logiciel de gestion d'archives « Arkheia », de ses demandes au titre de la contrefaçon à l'encontre du Conseil général de l'Eure, faute de rapporter la preuve de son apport créatif.

En l'espèce, la société Anaphore reprochait au Conseil général de l'Eure, avec lequel elle avait conclu plusieurs contrats successifs portant sur l'utilisation de ce logiciel, d'avoir lancé, en juillet 2013, un appel d'offres pour l'acquisition d'une solution de gestion de documents en détaillant notamment ses besoins et attentes dans un cahier des charges qui, selon la société Anaphore, décrivait avec précision l'architecture de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires et renseignait tous ses concurrents sur son savoir-faire.

Le Conseil général de l'Eure a demandé à la société Anaphore d'apporter la preuve de l'originalité des composantes de son logiciel et notamment celle de ses codes sources.

Le Tribunal a rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle un logiciel est original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de son auteur (cass. civ. 1ère, 17 oct. 2012, N°11-21641), qui va au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante, la matérialisation de cet effort résidant dans une structure individualisée (cass. ass pl., 7 mars 1986, N°83-10477). →

NewsLetter

Mai-Juin 2016

➤ RETOUR SOMMAIRE

SUITE ARTICLE « FONCTIONNALITÉS D'UN LOGICIEL »

→ En l'espèce, la requérante s'est fondée sur un rapport technique d'un expert informatique, qui n'a pas convaincu le Tribunal, dès lors que l'auteur du rapport :

› *ne précise à aucun moment avoir examiné directement la solution informatique en cause*

› *évoque une organisation de modules fonctionnels et une architecture de la base de données visant à répondre à des contraintes induites par la spécificité d'un service de gestions d'archives, tout en admettant d'emblée qu'il existe en matière de création de logiciels d'informatisation des services d'archives, des outils informatiques « tout faits » ;*

› *écarte pour ce motif, comme objets de l'évaluation de l'originalité du logiciel qui lui est soumis, les lignes de codes et les algorithmes du logiciel Arkheia, dont il n'est pas possible de savoir s'ils lui ont même été communiqués par les demandeurs, au profit d'»idées», alors que même que les idées ne sont pas protégeables en matière de droit d'auteur ;*

› *procède par voie d'affirmation plutôt que par voie de démonstration, en se référant de manière quasiment systématique à un dossier technique qu'il n'a pas annexé à son rapport, et parfois même, jusque dans son analyse de l'originalité du logiciel, au cahier des charges litigieux établi par le défendeur ;*

› *ne fournit aucune indication pertinente relative à l'apport créatif de la société Anaphore, par rapport à l'état de la technique existante, dans le domaine des logiciels d'informatisation des services d'archives.*

Dès lors, le Tribunal conclut que ce rapport constituant la simple description de fonctionnalités ne peut valoir preuve du caractère innovant de la solution logicielle des demandeurs.
Le Tribunal, étant empêché d'apprécier le caractère inventif de la solution par comparaison avec l'état de la technique existante au moment de la conception du logiciel, par la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, déboute la société Anaphore de l'intégralité de ses demandes, faute pour elle de prouver le caractère original du logiciel en cause.

➤ **Pour en savoir plus, suivre ce lien**

LA FORME DU RUBIK'S CUBE VA-T-ELLE ÊTRE ANNULÉE EN TANT QUE MARQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ?

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. MACIEJ SZPUNAR PRÉSENTÉES LE 25 MAI 2016, AFFAIRE C-30/15 P, SIMBA TOYS GMBH & CO. KG C/ EUIPO

Nous vous en parlions déjà dans notre dernière newsletter : l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers qui s'était prononcée en faveur de la nullité de la marque tridimensionnelle française n° 3580774 représentant le fameux Rubik's cube, a été récemment cassé par la Cour de cassation estimant que la cour d'appel aurait dû mieux préciser en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature et la fonction d'un puzzle en trois dimensions.
Au niveau européen, le Tribunal de l'Union européenne avait quant à lui admis la validité de l'enregistrement de la marque de l'Union européenne tridimensionnelle n°162784 en confirmant la décision de l'EUIPO ayant rejeté la demande en nullité du fabricant de jouets allemand Simba Toys (aff. T-450/09).
La société Simba Toys a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt devant la Cour de Justice. Dans ses conclusions présentées le 25 mai 2016, l'Avocat Général propose à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal et la décision de l'EUIPO.

L'avocat Général retient que pour procéder à l'analyse des éléments fonctionnels d'une forme, il convient certes de tenir compte de la représentation graphique figurant dans la demande d'enregistrement mais pas exclusivement, comme l'a fait à tort le Tribunal. Il souligne qu'il est possible de tenir compte également si besoin des autres éléments d'information essentiels.
Il reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié les caractéristiques essentielles du signe sous l'angle de la fonction technique propre du produit.

Il est nécessaire selon l'avocat général de tenir compte des circonstances liées à l'utilisation du produit. Il ne s'agit pas de rechercher des caractéristiques cachées qui ne sont pas visibles dans la forme présentée, mais d'effectuer une analyse des caractéristiques de la forme, du point de vue de la fonction technique du produit.

L'avocat Général est d'avis que pour analyser correctement les caractéristiques fonctionnelles de la forme, le Tribunal aurait dû, dans un premier temps, tenir compte de la fonction du produit en question, c'est-à-dire d'un puzzle en trois dimensions, en d'autres termes un casse-tête qui consiste à agencer de façon logique des éléments que l'on peut déplacer dans l'espace.

L'avocat Général considère que le raisonnement selon lequel la protection conférée par l'enregistrement s'étend à tout type de puzzles de forme similaire, indépendamment de ses modalités de fonctionnement, et couvre ainsi potentiellement, s'agissant de la forme contestée, tout puzzle tridimensionnel dont les éléments représentent la forme d'un cube de 3x3x3 est contraire à l'intérêt général car il permet au titulaire de s'assurer un monopole sur les caractéristiques de produits qui remplissent non seulement la fonction de la forme en cause mais également d'autres fonctions similaires.
La CJUE devrait rendre sa décision prochainement.

➤ **Pour en savoir plus, suivre ce lien**