



# NewsLetter

Mars-Avril 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

## LA REDEVANCE FORFAITAIRE EST ETRANGERE AU PREJUDICE MORAL

CJUE 17 mars 2016 C-99/15

### S O M M A I R E

LA REDEVANCE FORFAITAIRE  
EST ETRANGERE AU PREJUDICE  
MORAL \_ P. 1

MARQUES TRIDIMENSIONNELLES  
LES JEUX ET JOUETS SOUS LES FEUX  
DE L'ACTUALITE \_ P. 2

DROIT A L'OUBLI : LA CNIL  
PRONONCE UNE SANCTION  
PÉCUNIAIRE DE 100.000 EUROS  
À L'ENCONTRE DE GOOGLE \_ P. 2

RÉFORME SUR LA PROTECTION  
DE DONNÉES \_ P. 3

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE  
CONTROVERSÉE SUR  
LA PROTECTION DU  
« SECRET DES AFFAIRES » \_ P.4

L'USAGE DE LA MARQUE DANS LE  
CADRE D'ANNONCES PUBLICITAIRES  
SUR INTERNET \_ P.4

**M**Liffers a réalisé une œuvre audiovisuelle intitulée « *Dos patrias, Cuba y la noche* » (« *deux patries, Cuba et la nuit* ») sur le thème de l'homosexualité et la transsexualité à la Havane.

Mandarina a réalisé un documentaire sur la prostitution infantile à Cuba dans lequel ont été insérés, sans l'autorisation de M.Liffers des extraits de son œuvre. Le documentaire a été diffusé sur la chaîne espagnole Telecinco.

Le juge espagnol, en première instance, a fait droit partiellement aux demandes de M.Liffers en lui accordant des dommages-intérêts sur la base de redevances forfaitaires, en l'absence d'éléments de calcul de son préjudice, comme le prévoit l'article 140 paragraphe 2 sous b) de la loi espagnole, ainsi que la somme de 100000 euros au titre de son préjudice moral.

Mais la cour d'appel a non seulement réduit notablement le montant des dommages-intérêts forfaitaires mais également annulé la condamnation au titre du préjudice moral, estimant que le choix d'une indemnisation forfaitaire au titre de l'article 140 paragraphe 2 sous b) lui interdisait de réclamer en outre la réparation de son préjudice moral.

La cour suprême espagnole s'est interrogée sur le mécanisme de l'article 13, paragraphe 1 de la directive 2004/48.

Dans son a), l'article 13 indique que les juges doivent prendre en considération « *tous les aspects appropriés* », et notamment « *les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.* »

Dans son b), le texte indique que les juges peuvent aussi fixer un montant forfaitaire « *sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait*

*demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.* »

Il s'agissait en l'espèce de savoir si l'application de l'indemnisation sur la base de l'article 13 paragraphe 1 sous b) permettait également de réclamer un surcroît d'indemnisation pour préjudice moral dans la mesure où ce préjudice est expressément prévu au point a), mais pas au b), sans pour cela être expressément exclu.

La CJUE s'est appuyée sur les considérants 10, 17 et 26 de la directive.

Le 10<sup>e</sup> considérant indique que l'indemnisation doit assurer « un niveau de protection élevé ».

Le 26<sup>e</sup> considérant dispose que : « *en vue de réparer le préjudice subi du fait d'une atteinte commise par un contrevenant, le montant des dommages-intérêts octroyés au titulaire du droit de propriété intellectuelle devrait prendre en considération tous les aspects appropriés et, notamment, tout préjudice moral qui lui a été causé.* »

Et le 17<sup>e</sup> considérant précise que la directive et les mesures qu'elle prévoit doivent prendre en compte dans chaque cas, les spécificités de ce cas.

Or, les dommages-intérêts basés sur les redevances ne couvrent que le préjudice matériel, si bien que l'article 13 paragraphe 1 sous b) permet à la victime de l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle de réclamer de surcroît la réparation de son préjudice moral.

La loi française du 11 mars 2014, à l'article **L331-1-3 3e du Code de la propriété intellectuelle** prévoit, à l'instar de la décision précitée, ce mode alternatif, ajoutant que la somme forfaitaire « n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Le texte français est donc parfaitement conforme à la décision de la cour.

► Pour en savoir plus, suivre ce lien

# NewsLetter

Mars-Avril 2016

➤ [RETOUR SOMMAIRE](#)

## DROIT A L'OUBLI

LA CNIL PRONONCE UNE SANCTION PÉCUNIAIRE DE 100.000 € À L'ENCONTRE DE GOOGLE (DÉLIBÉRATION N°2016-054 DU 10 MARS 2016)

Dans nos précédentes newsletters, nous vous informions que la CNIL a mis en demeure publiquement la société GOOGLE de procéder au déréférencement de plusieurs résultats, sur l'ensemble des extensions géographiques du moteur de recherche et pas seulement sur les extensions européennes.

La société GOOGLE ne s'étant pas conformée aux exigences de la mise en demeure, une procédure de sanction a été engagée par la CNIL, dont la formation restreinte a finalement sanctionné la société GOOGLE par une amende de 100.000 € €

La société GOOGLE avait pourtant proposé d'améliorer son dispositif de déréférencement en bloquant l'accès aux pages déréférencées des requêtes « émanant du pays du demandeur, le pays étant déterminée en priorité par l'adresse IP de l'utilisateur ».

Si la CNIL note que cette modalité constitue une avancée, elle la considère toutefois insuffisante en ce qu'elle ne permet pas d'assurer l'effectivité du droit au déréférencement.

Elle relève d'une part que l'information déréférencée reste consultable par tout internaute situé en dehors du territoire concerné par la mesure de filtrage.

D'autre part, il existe des solutions techniques, telles que l'utilisation d'un VPN (Virtual Private Network) par exemple, pouvant contourner cette mesure de filtrage en permettant à l'internaute de choisir l'origine géographique de son adresse IP.

La CNIL relève en tout état de cause que la solution de la société GOOGLE est proposée après expiration du délai imparti pour se mettre en conformité.

La CNIL réaffirme donc sa position : pour être effectif, le droit au déréférencement doit être mondial.

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

## MARQUES TRIDIMENSIONNELLES

### LES JEUX ET JOUETS SOUS LES FEUX DE L'ACTUALITÉ

TPUE 16 MARS 2016 AFFAIRE T363/15 et CRIM 23 MARS 2016 – 14-87.494

Le 13 septembre 2013, la société Pääjät-Hämeen Koulutuskonserni Kuntayhtymä a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office



L'office a refusé la protection sur le fondement des paragraphes 1 b (défaut de caractère distinctif) et 2 de l'article 7 du Règlement 207/2009.

L'office se fondait également sur l'article 7, paragraphe 3 en estimant que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage n'était pas établie, aucune preuve d'usage n'étant présentée pour de (trop) nombreux états, tandis que pour les autres, les preuves présentées étaient insuffisantes à permettre de conclure qu'une partie importante du public pertinent des États membres de l'Union reconnaissait les produits en question comme appartenant à l'entreprise concernée sur la seule base de la forme tridimensionnelle faisant l'objet de la demande.

Par décision du 4 mai 2015, la chambre de recours a confirmé cette décision.

Concernant le caractère distinctif, la société finlandaise invoquait l'originalité des éléments visuels du jeu reproduit par le signe demandé, à savoir la forme cylindrique des blocs de jeu, l'extrémité supérieure en biseau et le numéro de couleur noire qui leur est ajouté par brûlage, ainsi que le bois de bouleau finlandais utilisé en tant que matériau.

Pour le tribunal, comme pour la chambre de recours, la forme dont la protection est demandée ne se distingue pas de manière significative des formes de base généralement utilisées dans le

commerce pour ce type de produits dont le signe demandé ne représente qu'une variante.

Il ne suffit pas que la forme soit originale (l'originalité n'est pas une condition de protection à titre de marque), mais il faut qu'elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce.

Or, pour le tribunal, l'effet sur l'impression d'ensemble produit par les douze blocs en bois numérotés et le bloc à jeter en bois n'est pas négligeable.

L'impression d'ensemble est, toutefois, dominée par la boîte en bois et les deux poignées en corde, ce type d'emballage étant commun dans le secteur des jeux d'extérieur. Le public pertinent percevra la boîte de transport non comme l'indication de l'origine commerciale des produits en cause, mais comme un moyen de transport et de conservation des différents blocs en bois.

Et le type de bois utilisé ainsi que la circonstance que les blocs en bois ont été numérotés par brûlage et qu'ils sont biseautés à une extrémité sont des détails qui ne sont guère perceptibles sur la reproduction du signe demandé.

Concernant l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, le tribunal rappelle que la marque communautaire a un caractère unitaire, ce qui implique qu'elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de l'Union et donc que pour être admis à l'enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l'ensemble de l'Union.

Toujours selon le tribunal, dans le cas des signes non verbaux et donc des marques tridimensionnelles, il y a lieu de présumer que l'appréciation du caractère distinctif est la même dans

# NewsLetter

Mars-Avril 2016

► [RETOUR SOMMAIRE](#)

## RÉFORME SUR LA PROTECTION DE DONNÉES

**LE PARLEMENT EUROPÉEN A ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2016 LE RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES.)**

Les nouvelles dispositions visent à ce que les citoyens disposent d'informations plus claires et plus compréhensibles sur les modalités de traitement de leurs données à caractère personnel, ainsi qu'à créer un système uniforme et renforcé de protection des données à travers l'Union européenne.

Parmi les plus importantes, on distingue :

- *l'obligation de recueillir un consentement clair et explicite avant toute utilisation de données personnelles.*
- *la reconnaissance et précision du droit à l'oubli.*
- *le droit à la portabilité des données, rendant plus aisé le transfert de données vers un autre fournisseur de services.*
- *le droit d'être informé en cas de piratage des données.*
- *une protection particulière en ce qui concerne les mineurs (autorisation parentale exigée pour l'accès aux réseaux sociaux).*
- *une mise en œuvre plus stricte et notamment la possibilité d'amendes jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial total d'une entreprise afin de décourager la violation des règles. A titre d'illustration, aujourd'hui, la CNIL a la possibilité d'infliger une amende pécuniaire de 150.000 € maximum.*
- *l'instauration d'une coordination plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données au sein d'un Comité européen de la protection des données.*
- *des normes minimales sur l'utilisation des données à des fins policières et judiciaires.*

Ce règlement entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal Officiel de l'UE et ses dispositions seront applicables deux ans après cette date dans tous les pays membres de l'Union européenne, soit courant 2018.

toute l'Union. Il faut donc démontrer qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d'une entreprise déterminée, en fonction de l'étendue de l'usage.

L'étendue de l'usage doit être appréciée de manière globale, en tenant compte, notamment, de la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles ainsi que les sondages d'opinion.

Et donc, pour le tribunal, lorsque la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif dans l'ensemble du territoire de l'Union, la preuve du caractère distinctif acquis par ladite marque doit être rapportée dans l'ensemble de ce territoire.

En l'espèce, la requérante avait fourni une étude portant sur l'utilisation du signe demandé sur les marchés finlandais, français, allemand et néerlandais, des documents dont il ressort qu'il existe dans de nombreux États membres de l'Union des sites dans la langue locale qui sont consacrés à la vente du jeu Mölkky ainsi que des analyses portant sur la quantité de jeux Mölkky vendue au cours des années 2005 à 2013 et des documents qui démontrent que ce jeu a été commercialisé notamment dans des catalogues et dans d'autres canaux de commercialisation.

Mais le tribunal estime que ces documents ne portent pas sur la perception du signe par le public pertinent et ne contiennent aucune information sur les éléments relatifs à l'appréciation globale de l'usage tel que vu plus haut. Même si, comme le sous-entend le tribunal, une série de documents

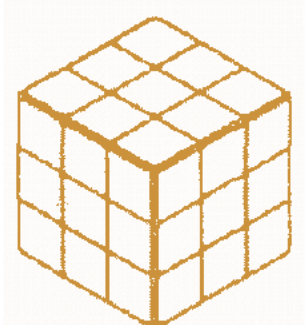
concernant la Finlande, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, contenait des preuves suffisantes aux fins de prouver l'existence d'un caractère distinctif acquis par l'usage dans ces pays, il n'est pas suffisant de fournir des preuves concernant seulement quatre marchés nationaux pour justifier de l'acquisition du caractère distinctif par l'usage sur l'ensemble de l'Union.

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

Pendant ce temps, la cour de cassation, rendait, en chambre criminelle, le 23 mars 2016, une décision concernant un jouet à nouveau à la mode dans les cour de récréation : le Rubik's cub, marque tridimensionnelle déjà contestée il y a dix ans et pour laquelle la Cour d'appel de Paris, avait jugé dans un arrêt en date du 7 avril 2006 que la forme du RUBIK'S CUBE était « étrangère à la fonction de l'objet et à son mécanisme intérieur », ce que démontrait la commercialisation du RUBIK'S CUBE sous six formes différentes (cube, sphère, double pyramide ajourée, volume à double faces et serpent) cette forme étant distinctive au regard du produit désigné qu'est une variété de puzzle à trois dimensions » (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 avril 2006, RG n°04/20906).

Le 4 novembre 2014, le Tribunal de l'Union Européenne avait à son tour confirmé la validité de l'enregistrement de la marque UE RUBIK'S CUBE dont la nullité était demandée sur le fondement notamment de l'article 7, paragraphe 1 e).

Il avait estimé que les caractéristiques essentielles de la marque ne répondaient pas toutes à une fonction technique du produit concerné.





# NewsLetter

Mars-Avril 2016

## ► RETOUR SOMMAIRE

En revanche, dans cette troisième affaire, la cour d'appel d'Angers s'était prononcée en faveur de la nullité de la marque tridimensionnelle française et en conséquence confirmé la relaxe de la société Rocket diffusion France. Pour la cour d'appel, les caractéristiques du signe tridimensionnel constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neuf petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d'un casse-tête.

La cour de cassation, dans son arrêt du 23 mars 2016, estime 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.

La cour d'Angers n'ayant pas justifié sa décision, la cour d'appel de Paris devant laquelle l'affaire a été renvoyée aura sans doute à cœur de clore, une bonne fois pour toute, le débat. ► [Pour en savoir plus, suivre ce lien](#)

## LA DIRECTIVE EUROPÉENNE CONTROVERSÉE SUR LA PROTECTION DU « SECRET DES AFFAIRES »

**Cette Directive vise à mieux protéger les entreprises européennes contre l'espionnage et le vol de données facilités de nos jours notamment par l'usage accru des technologies de l'information et de la communication.**

Si les entreprises disposaient de plusieurs outils pour défendre le secret de leurs affaires, tels que la concurrence déloyale, la propriété intellectuelle, le droit du travail ou le droit pénal, dans leur esprit, cette notion est beaucoup plus large.

Le texte prévoit désormais que les entreprises « *aient le droit de demander l'application des mesures, procédures et réparations (...) afin d'empêcher, ou d'obtenir réparation pour, l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de leurs savoir-faire et informations ayant une valeur commerciale* ».

Ce texte, voté le 14 avril 2016, quelques semaines après le scandale des « Panama Papers » et tandis que s'ouvre le procès de l'affaire « LuxLeaks » à Luxembourg, provoque toutefois de vives discussions et des inquiétudes du côté des défenseurs de la liberté d'expression, dont les journalistes et les lanceurs d'alerte.

Les activités de ces derniers ne devraient pas être entravées, en théorie, la protection des secrets d'affaires ne devant pas s'étendre aux cas où la divulgation d'un secret d'affaires sert

l'intérêt public dans la mesure où elle permet de révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale directement pertinentes ».

Des dérogations à la protection du secret des affaires sont en effet prévues à l'article 5 de la Directive :

- a) l'exercice de la liberté d'expression et d'information ;
- b) la révélation d'une faute professionnelle ou un autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l'intérêt public général ;
- c) la divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l'Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
- d) la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national.

Toutefois, selon les opposants à la Directive, les exceptions manquent de clarté, tout comme la définition du « secret des affaires » qui reste floue.

Quoi qu'il en soit, les Etats-membres ont deux ans pour transposer la Directive dans leur loi nationale.

En réalité, les garanties apportées aux lanceurs d'alerte et aux journalistes dépendront des termes dans lesquels la directive sera transposée par les gouvernements et de la façon dont les juges nationaux apprécieront notamment la « pertinence » de la divulgation et de l'« intérêt public ».

## L'USAGE DE LA MARQUE DANS LE CADRE D'ANNONCES PUBLICITAIRES SUR INTERNET

**CJUE, 3 MARS 2016, C-179/15, DAIMLER / EGYÜD GARAGE**

Un garagiste hongrois, Együd Garage, a signé une convention de service après-vente avec la société Daimler, titulaire de la marque Mercedes-Benz. C'est dans ce cadre que le garagiste, avec l'accord de la société Daimler, avait commandé une annonce sur un site Internet auprès d'un prestataire hongrois (« MTT ») indiquant sa qualité de « réparateur Mercedes-Benz agréé ».

Le contrat ayant été résilié, Együd Garage a demandé au prestataire de modifier cette annonce et sa suppression auprès d'autres sites internet qui avaient diffusé des annonces sans son autorisation. Des annonces ont toutefois continué à être diffusées sur Internet malgré ces démarches.

La société Daimler a alors poursuivi Együd Garage devant les juridictions hongroises afin de le voir condamner pour contrefaçon de marque et obtenir la suppression de toutes les annonces sur Internet.

La Cour de Budapest a interrogé la Cour de justice quant à la notion d'« usage » d'une marque dans la vie des affaires au sens de la Directive de 2008.

La Cour de justice rappelle en premier lieu que l'annonceur qui commande une annonce publicitaire dans le contexte de ses activités commerciales fait un « usage » de la marque « dans la vie des affaires ». Cependant, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mercedes-Benz et Együd Garage permettait expressément un tel usage, cet usage est considéré comme ayant été fait avec le consentement du titulaire de la marque (point 31).

En second lieu, la Cour précise que l'expression « faire usage » implique « un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l'acte constituant l'usage ». Or, tel n'est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l'annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci (point 39).

Ainsi, la parution de l'annonce sur le site du prestataire MTT alors que celui-ci n'a pas donné suite à la demande de l'annonceur de supprimer l'annonce ou la mention de la marque y figurant, ne constitue pas un acte d'usage auquel le titulaire de la marque peut s'opposer.

Il en est de même des annonces figurant sur d'autres sites Internet avec lesquels l'annonceur n'entretient aucune relation directe ou indirecte et qui agissent non pas sur commande et pour le compte de cet annonceur, mais de leur propre initiative et en leur propre nom. ► [Pour en savoir plus, suivre ce lien](#)