

## RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

### Les droits intellectuels

Dusollier, Séverine; de Francquen, Amélie

*Published in:*  
Journal de droit européen

*Publication date:*  
2013

*Document Version*  
le PDF de l'éditeur

#### [Link to publication](#)

*Citation for pulished version (HARVARD):*

Dusollier, S & de Francquen, A 2013, 'Les droits intellectuels', *Journal de droit européen*, numéro 196, pp. 59-71.

### General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

### Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

# Les droits intellectuels<sup>1</sup>

Séverine Dusollier  
et Amélie de Francquen<sup>2</sup>

- La Cour de justice poursuit son harmonisation en matière de droit d'auteur, d'une manière laissant souvent perplexes les commentateurs.
- À l'inverse, les arrêts concernant le droit des marques poursuivent la jurisprudence antérieure.
- Le Parlement et le Conseil ont finalement adopté le projet de réglementation relative au brevet européen sans que ce projet n'ait recueilli l'assentiment de la doctrine spécialisée.

## 1 Généralités

### A. Les droits intellectuels comme droits fondamentaux

1. — L'article 17, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « la propriété intellectuelle sera protégée ». En dépit de cette affirmation péremptoire, la Cour de justice considère qu'il ne ressort nullement de cette disposition, ni de la jurisprudence de la Cour, qu'un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue<sup>3</sup>. Voilà de quoi rassurer les tenants d'une approche un peu moins absolutiste de la propriété intellectuelle que de telles assertions sans nuance avaient pu inquiéter.

“L'échec de l'Accord commercial anticontrafaçon symbolise l'opposition grandissante à la propriété intellectuelle”

### B. Protection des droits intellectuels

2. — Objet de nombreuses contestations citoyennes, relayées par certains acteurs économiques et académiques, l'accord commercial anticontrafaçon, plus connu sous le nom d'ACTA, qui avait été négocié par la Commission européenne avec une dizaine d'autres États non européens, a finalement été rejeté par le Parlement européen le 4 juillet 2012. La suspicion qu'avait entraînée ce texte, en raison de son caractère trop longtemps secret et de ses nombreuses zones d'ombre, même si les critiques parfois exprimées étaient souvent excessives, explique ce vote massif et inattendu. Cela semble bien enterrer la possibilité que l'Union européenne se joigne à cet accord international même si la Commission européenne a saisi la Cour de justice de la conformité de ce texte avec l'acquis du droit de l'Union. Plus fondamentalement l'échec de l'Accord commercial anticontrafaçon symbolise l'opposition grandissante à la propriété intellectuelle, ainsi que sa perte de légitimité auprès du public.

3. — Toujours en matière de lutte contre la contrefaçon, une question importante avait été soumise à la Cour de justice dans deux affaires distinctes concernant la possibilité de qualifier de contrefaçons des marchandises saisies par les autorités douanières lors de leur transit sur le territoire de l'Union européenne<sup>4</sup>. Dans une décision qui décevra les titulaires de droits de propriété intellectuelle, la Cour considère que ces marchandises en transit ne pourront répondre aux notions de « marchandises de contrefaçon » et « marchandises pirates » visées aux règlements applicables en matière d'intervention douanière<sup>5</sup> que s'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans le territoire européen. À cette fin, les autorités douanières peuvent notamment se baser sur la preuve d'une vente de ces marchandises à un client européen, d'une publicité adressée à des consommateurs européens ou d'un détournement vers ceux-ci<sup>6</sup>. L'absence de déclaration de la destination finale des marchandises, de l'identité du fabricant ou de l'expéditeur, un manque de coopération avec les douanes peuvent également être pertinents<sup>7</sup>. Lorsqu'elle dispose de tels indices, l'autorité douanière devra procéder à la retenue des marchandises. Lors de l'examen au fond de l'existence de l'atteinte alléguée, le soupçon doit se transformer en preuve bien réelle de la destination européenne des biens<sup>8</sup>. Les titulaires de droits intellectuels espéraient une approche plus restrictive qui aurait considéré que le simple transit d'imitations de leurs marques, brevets, droits d'auteur ou dessins ou modèles constitue une contrefaçon justifiant la saisie des cargaisons concernées. La solution adoptée par la Cour est bien plus généreuse pour les contrefacteurs et fait reposer en pratique la charge d'une preuve difficile sur les ayants droit.

## 2 Droit d'auteur et droits voisins

### A. Œuvres protégées

4. — En 2012, ce ne sont pas moins de trois arrêts qui approfondissent la notion d'originalité en droit d'auteur, consacrée comme une notion autonome de droit européen par la décision *Infopaq* en 2009<sup>9</sup>. Le premier<sup>10</sup> concernait une photographie d'un enfant prise par une photographe d'école et utilisée ensuite par la police

(1) Novembre 2011 - Octobre 2012. (2) Séverine Dusollier est professeur à l'Université de Namur et directrice du Centre de recherche information, droit et société (C.R.I.D.S.) et Amélie de Francquen est assistante à l'Université de Namur et avocate au barreau de Bruxelles. Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être adressés à severine.dussollier@fundp.ac.be et amelie.defrancquen@fundp.ac.be. (3) C.J., 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, C-70/10. (4) C.J., 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Philips et Nokia*, aff. jointes C-446/09 et C-495/09. (5) Règlement (CE) n° 3295/94 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, J.O. L 341 du 30 décembre 1994, p. 8; règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, J.O. L 196 du 2 août 2003, p. 7. (6) C.J., *Philips et Nokia*, op. cit., §§ 57-58. (7) *Ibidem*, § 61. (8) *Ibidem*, §§ 70-71. (9) C.J., 16 juillet 2009, *Infopaq International*, C-5/08, *Rec.*, p. I-6569. (10) C.J., 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Painer*, C-145/10.

## Chroniques

et les médias lors de la disparition de cette enfant. Son auteure reprochait à certains journaux la reproduction et la modification de son œuvre. La Cour reconnaît qu'une photographie peut être protégée par le droit d'auteur (ce dont personne ne doutait), lorsqu'elle est une création intellectuelle propre à son auteur au sens qu'elle reflète la personnalité de celui-ci<sup>11</sup>. Même dans la réalisation d'un portrait, la photographe peut effectuer des choix libres et créatifs<sup>12</sup>, notamment dans la mise en scène, la pose du sujet, le cadrage, l'angle de prise de vue ou lors du tirage<sup>13</sup>. Pas question, précise en outre la décision, d'accorder une protection plus réduite aux œuvres pour lesquelles la marge de création serait plus limitée<sup>14</sup>.

Un même critère de possibilité « d'exprimer son esprit créateur de manière originale »<sup>15</sup> par le choix, la disposition et la combinaison de mots, chiffres ou concepts mathématiques (ceux-ci ne pouvant être protégés en tant que tels), est appliqué à un manuel d'utilisation d'un programme d'ordinateur.

“Aucun autre critère n'est pertinent pour juger de l'originalité d'une œuvre, tel que le travail ou le savoir-faire de l'auteur”

Enfin, dans une affaire relative à la protection d'une base de données par le droit d'auteur, le critère d'originalité est à nouveau défini comme le fait que « son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs (...) et imprime ainsi sa “touche personnelle” »<sup>16</sup>. L'originalité est en revanche exclue lorsque la création de l'œuvre est « dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créative »<sup>17</sup>. Aucun autre critère n'est pertinent pour juger de l'originalité d'une œuvre, tel que le travail ou le savoir-faire de l'auteur<sup>18</sup>. La Cour de justice rejette ainsi l'application d'une approche plus objective du droit d'auteur qui est notamment utilisée au Royaume-Uni, soit le *skill and labour*. L'Union européenne aurait donc, selon ses juges, tranché par l'harmonisation du critère d'originalité pour l'approche plus subjective des pays continentaux. Les juges anglais apprécieront.

### B. La titularité des droits audiovisuels

5. — Un autre signe de la préférence que donne la Cour européenne à une approche subjective du droit d'auteur (et partant pour une approche plus continentale) peut être trouvé dans l'arrêt *Luksan* qui insiste sur le fait que le réalisateur d'une œuvre cinématographique doit en être considéré comme l'auteur originaire<sup>19</sup>. Une fois n'est pas coutume, est démentie ici une perspective purement économique du droit d'auteur au bénéfice d'une « figure forte de l'auteur en droit de l'Union »<sup>20</sup>. Les juges de Luxembourg écartent ainsi la possibilité pour les États membres de recourir à l'article 14*bis* de la Convention de Berne (et de faire naître les droits dans le chef du producteur du film), le législateur européen ayant exercé sa compétence en la matière en désignant le réalisateur comme titulaire originaire des droits d'exploitation. Non seulement une attribution originaire de ces droits au producteur (ce que

prévoyait la loi allemande) est interdite, mais une présomption irréfragable de cession des droits d'exploitation au profit de ce dernier ne peut être admise.

### C. Les droits exclusifs

#### 1. Droit de reproduction et exception pour copie provisoire

6. — En 2009, la Cour de justice nous avait laissés sur notre faim en évitant de se prononcer sur les conditions complexes de l'exception de reproduction provisoire, jugeant que le processus contenant une impression sur papier suffisait pour refuser le bénéfice de cette exception<sup>21</sup>. Pareillement frustré, le juge danois avait renvoyé une série de questions, omettant cette fois l'étape de l'impression définitive, ce qui obligeait désormais les juges de l'Union de viser toutes les conditions de la reproduction provisoire. Sur la notion de « partie intégrante et essentielle d'un procédé technique », la Cour européenne répond qu'il s'agit que les « actes de reproduction provisoires soient entièrement effectués dans le cadre de la mise en œuvre d'un procédé technique et qu'ils ne soient donc pas réalisés, totalement ou partiellement, en dehors d'un tel procédé »<sup>22</sup>. Ils doivent également être indispensables au procédé technique concerné, mais peuvent intervenir à tout stade du processus ou impliquer une intervention humaine. L'utilisation licite dans laquelle doit s'insérer la copie provisoire, est celle qui est autorisée par le titulaire du droit concerné ou n'est pas limitée par la réglementation applicable<sup>23</sup>. La rédaction de synthèses d'articles de presse n'est à cet égard pas limitée par la réglementation nationale ou européenne et est donc une utilisation licite.

Quant à la condition d'absence de signification économique indépendante, elle n'est pas contredite par le fait que les actes de reproduction provisoire nécessités par l'accès et l'utilisation d'une œuvre réalisent des gains de productivité<sup>24</sup>, « pour autant que les avantages économiques tirés de leur application ne se matérialisent que lors de l'utilisation de l'objet reproduit, de sorte qu'ils ne sont ni distincts ni séparables des avantages tirés de son utilisation »<sup>25</sup>. Ce ne sont que les bénéfices qui seraient tirés de l'exploitation économique des reproductions provisoires elles-mêmes qui sont susceptibles de revêtir une signification économique indépendante. La démonstration semble rationnelle et équilibrée, mais son application à des cas concrets pourrait s'avérer assez délicate, tant les critères restent encore assez vagues.

#### 2. Notion de communication au public

7. — Loin de son habituel appétit à harmoniser à tout va le droit d'auteur et à qualifier de notions autonomes de droit de l'Union la moindre de ses dispositions, la Cour de justice admet, dans une décision de la fin de 2011, que certains aspects du droit d'auteur restent non harmonisés. Ainsi, les actes de représentation ou d'exécution directe, soit des communications à un public présent au lieu d'origine de la communication, ne ressortissent pas au champ d'harmonisation du droit de communication de la directive 2001/29<sup>26</sup>, ce qui résulte clairement du texte européen et de ses considérants.

(11) *Ibidem*, § 88. (12) Voy. C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League e.a. et Murphy*, aff. jointes C-403/08 et C-429/08, § 98. (13) C.J., *Painer*, *op. cit.*, § 90. (14) *Ibidem*, § 97. (15) C.J., 2 mai 2012, *SAS Institute*, C-406/10, § 67. (16) C.J., 1<sup>er</sup> mars 2012, *Football Dataco c. Yahoo*, C-604/10, § 38. (17) *Ibidem*, § 39. (18) *Ibidem*, § 42. (19) C.J., 9 février 2012, *Luksan*, C-277/10. (20) V.-L. Benabou, « Chronique de jurisprudence », *Propriétés intellectuelles*, 2012, p. 425. (21) C.J., 16 juillet 2009, *Infopaq International*, C-5/08, *Rec.*, p. I-6569, et notre commentaire dans la chronique de jurisprudence publiée au *J.D.E.*, février 2010. (22) C.J., 17 janvier 2012, *Infopaq II*, C-302/10, § 30. (23) *Ibidem*, § 42, voy. également arrêt *Football Association Premier League e.a.*, précité, point 168. (24) *Ibidem*, § 49. (25) *Ibidem*, § 51. (26) C.J., 24 novembre 2011, *Circul Globus Bucuresti*, C-283/10.

8. — Plus interpellante est l'analyse du droit de communication faite par la Cour, le même jour, dans deux affaires impliquant le droit à rémunération des titulaires de droits voisins, qui a donné lieu à deux décisions opposées<sup>27</sup>. La première concernait le paiement par un dentiste de la rémunération pour communication au public pour la musique qu'il diffuse dans son cabinet. La seconde visait des hôtels récalcitrants pour le paiement de tels droits relatifs à la diffusion d'œuvres par les télévisions installées dans les chambres.

Les critères dégagés dans les deux décisions sont identiques : pour qu'il y ait communication au public dans le cadre de l'article 8 de la directive sur le prêt, la location et les droits voisins, il faut que l'utilisateur intervienne consciemment dans l'acte de communication au public<sup>28</sup>, que le public touché soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires potentiels<sup>29</sup>, et enfin, que la communication comporte un caractère lucratif<sup>30</sup>. Sur ce dernier point, la Cour précise que « le public qui fait l'objet de la communication est, d'une part, ciblé par l'utilisateur, d'autre part, réceptif, d'une manière ou d'une autre, à sa communication, et non pas "capté" par hasard »<sup>31</sup>. Outre le nombre minimal et insignifiant de patients destinataires de la musique diffusée, c'est le défaut de caractère lucratif qui fait défaut dans le chef du dentiste « qui ne peut raisonnablement ni s'attendre à un accroissement, en raison de cette seule diffusion, de la clientèle de son cabinet ni augmenter le prix des soins qu'il prodigue »<sup>32</sup>. En revanche, l'établissement hôtelier offre, par l'installation de postes de télévision dans les chambres, un service supplémentaire qui ajoute à son *standing* et revêt, à ce titre, un caractère lucratif<sup>33</sup>.

L'insistance portée par la Cour sur cette intention lucrative a de quoi étonner, car il est généralement non pertinent en propriété littéraire et artistique, bien qu'il s'installe progressivement dans la jurisprudence de Luxembourg en matière de communication au public<sup>34</sup>. La juridiction y attache, semble-t-il, une importance accrue, car il s'agissait ici d'un droit de rémunération pour communication, prévu au bénéfice des titulaires de droits voisins, et non d'un droit exclusif du droit d'auteur (ce qu'elle prend soin de répéter à de multiples reprises), le caractère du premier étant plus économique. Mais il faut reconnaître que cette distinction fragmente la notion de communication au public selon les ayants droit concernés et qu'une application trop littérale des critères dégagés par ces deux décisions comporte une part d'arbitraire.

### 3. Droit de distribution et épuisement

9. — Nous n'étions pas au bout de nos surprises quand, cet été, la Cour de justice a reconnu un droit de distribution par la mise à disposition en ligne de programmes d'ordinateur<sup>35</sup>. Le téléchargement d'une copie d'un programme d'ordinateur peut, selon la Cour, être qualifié de « première vente d'une copie d'un programme d'ordinateur », ce qui enclenche l'application de l'épuisement du droit de distribution. Peu importe que l'objet de la vente ait été mis à disposition de l'acquéreur par internet, la vente étant caractérisée par le transfert de propriété, que l'octroi d'un droit d'utilisation sans limite dans le temps et moyennant le paiement d'un prix suffit à caractériser<sup>36</sup>.

L'arrêt va jusqu'à affirmer que « l'existence d'un transfert du droit de propriété transforme l'"acte de communication au public", prévu à l'article 3 de cette directive, en un acte de distribution visé à l'article 4 »<sup>37</sup>, ce qui paraît contraire à l'acquis du droit de l'Union qui prend soin de séparer communication au public et distribution, cette dernière étant normalement limitée au transfert d'exemplaires tangibles. Le plus surprenant dans cette décision est que la qualification de la mise à disposition par internet des copies de programmes d'ordinateur de vente et l'épuisement du droit de distribution qui en résulte, permettraient aux acquéreurs d'une licence d'utilisation d'occasion (rachetée à un précédent utilisateur) d'obtenir une copie du programme d'ordinateur sur le site de l'ayant droit<sup>38</sup>. En réalité ce n'est plus la copie du programme d'ordinateur qui circule (ce qui est normalement le cas lors d'un droit de distribution épuisé), mais uniquement un droit d'usage qui se transmet et qui permet, comble du passe-passe opéré par la Cour, d'obtenir une nouvelle copie du programme auprès du titulaire de droit. La seule condition exigée par l'arrêt est que l'acquéreur initial qui procède à la revente d'une copie matérielle ou immatérielle d'un programme d'ordinateur pour laquelle le droit de distribution appartenant au titulaire du droit d'auteur est épuisé, doit, aux fins d'éviter la violation du droit de reproduction, rendre inutilisable sa propre copie au moment de la revente de celle-ci, ce qui sera en pratique fort difficile à vérifier.

Si la Cour veille à distinguer entre la protection des programmes d'ordinateur, qu'elle qualifie à l'envi de *lex specialis*, et le droit d'auteur traditionnel, les développements qu'elle opère ne nous semblent pas exempts d'un risque de contagion aux autres œuvres mises à disposition sur internet, tels que les *e-books*, les chansons, les jeux vidéo ou les films. La question de la possibilité de revente des contenus téléchargés en ligne, musique, films ou livres, fait l'objet de plusieurs litiges aux États-Unis et en Europe et d'une demande croissante des consommateurs. La route qu'a empruntée la Cour dans la décision *UsedSoft*, si elle se confirme, bouleverserait bien des modèles économiques propres à l'internet.

10. — Dans une affaire pénale concernant la livraison en Allemagne par un transporteur italien de meubles achetés en Italie, se posait la question de la possibilité de poursuivre le transporteur en Allemagne du chef de complicité d'un acte de distribution réalisé par une vente en Italie (où les meubles n'étaient pas protégés). La Cour, sans réellement répondre à la question, préfère envisager l'acte de distribution comme une seule réalité économique en considérant que le commerçant distribue l'œuvre dans les États membres vers lesquels il dirige sa publicité, organise la livraison ou le paiement, ou permet à un tiers de le faire<sup>39</sup>. Il doit en conséquence assumer la responsabilité des actes commis par les transporteurs dont il ne pouvait ignorer les agissements. Mais l'arrêt ne dit rien sur la responsabilité de ces derniers dans l'acte de distribution, bien qu'il précise que la poursuite d'un tel acte d'importation dans un État membre en exécution d'un acte de vente conclu dans un autre sans que l'autorisation de l'auteur n'y ait été requise, ne constitue pas une entrave disproportionnée à la libre circulation des marchandises<sup>40</sup>. Il renvoie en quelque sorte la balle au juge allemand.

(27) C.J., 15 mars 2012, *SCF*, C-135/10 et C.J., 15 mars 2012, *Phonographic Performance (Ireland)*, C-162/10. (28) C.J., 15 mars 2012, *SCF*, C-135/10, § 82. (29) *Ibidem*, §§ 83-87. (30) *Ibidem*, §§ 88-89. (31) *Ibidem*, § 91. (32) *Ibidem*, § 97. (33) C.J., 15 mars 2012, *Phonographic Performance (Ireland)*, C-162/10, § 44. (34) L'argument apparaît en filigrane dans la décision *Football Association Premier League*, *op. cit.*, § 204. (35) C.J., 3 juillet 2012, *UsedSoft*, C-128/11. (36) *Ibidem*, §§ 42-46. (37) *Ibidem*, § 52. (38) *Ibidem*, § 85. (39) C.J., 21 juin 2012, *Donner*, C-5/11, §§ 27 et suivants. (40) *Ibidem*, §§ 35-36.

## Chroniques

## D. Les limites du droit d'auteur

## 1. Conditions générales des exceptions

11. — Pendant la période analysée, le test des trois étapes est réaffirmé par la Cour à la fois comme une limite à la liberté de manœuvre des États dans l'adoption d'exceptions prévues par la directive 2001/29<sup>41</sup>, et comme une condition supplémentaire que doivent remplir les exceptions, sans toutefois préciser quelle portée donner à ce test<sup>42</sup>.

Dans sa volonté de poursuivre l'harmonisation du droit d'auteur, même au-delà de ce qui est prévu par les textes, la Cour de justice de l'Union européenne dénie toutefois aux États membres, dès qu'ils ont choisi de transposer une exception prévue dans la liste de la directive 2001/29, d'en préciser les paramètres si ceux-ci sont définis dans le texte européen, au motif que cela nuirait à l'objectif d'harmonisation poursuivi<sup>43</sup>. La Cour se départit ainsi, il nous semble, des analyses qui sont généralement faites de l'harmonisation réalisée par cette directive sur le droit d'auteur dans la société de l'information, en vertu desquelles les États conserveraient une relative liberté dans la définition des conditions des exceptions reprises dans celle-ci.

La juridiction européenne a également précisé que la marge de manœuvre dont disposent les États membres dans l'appréciation des conditions des exceptions ne doit pas compromettre l'objectif d'une protection élevée des auteurs<sup>44</sup>, que le principe applicable aux exceptions est celui d'une interprétation stricte<sup>45</sup>, tout en rappelant que l'interprétation desdites conditions doit également permettre de sauvegarder l'effet utile de l'exception ainsi établie et de respecter sa finalité<sup>46</sup>.

## 2. Compensation pour copie privée

12. — Dans l'affaire *Luksan* déjà abordée<sup>47</sup>, la Cour considère que le réalisateur d'une œuvre audiovisuelle ne peut renoncer à la compensation équitable pour copie privée. Cette compensation ne fait donc pas partie de la présomption de cession des droits d'exploitation au producteur, prévue dans de nombreuses lois nationales. Cette décision replace décidément l'auteur au centre du dispositif du droit d'auteur, ce qui ne peut qu'être salué.

“Le réalisateur ne peut renoncer à la compensation équitable pour copie privée”

13. — Toujours en matière de rémunérations pour copie privée, le dossier — difficile — reste ouvert à la Commission européenne qui a nommé fin 2011, un médiateur chargé de lancer un dialogue entre les parties intéressées pour trouver une solution cohérente en matière de prélèvements pour la copie privée et la reprographie. Le rapport du médiateur est attendu début 2013.

## 3. Exceptions particulières

14. — S'agissant de l'exception de citation, son objectif est bien d'assurer un juste équilibre entre la protection des auteurs et la liberté d'expression et à ce titre, la Cour de justice semble faire preuve d'un peu de souplesse dans l'appréciation des conditions, notamment l'exigence de la mention du nom de l'auteur et de la source<sup>48</sup>.

15. — Sur une autre exception, plus spécifique et prévue par la directive 2001/29 à des fins de sécurité publique, la juridiction européenne a jugé qu'elle bénéficie principalement aux autorités publiques d'un État, bien que les médias puissent contribuer à la réalisation de cet objectif en publiant la photographie d'une personne recherchée en concertation avec les autorités concernées<sup>49</sup>.

16. — La directive 2001/29 comporte une exception plus particulière encore qui autorise les enregistrements éphémères d'œuvres par les organismes de radiodiffusion, exception prévue par la Convention de Berne. Un arrêt du 26 avril 2012 en précise les conditions et notamment que ces enregistrements doivent être effectués par les propres moyens d'un organisme de radiodiffusion ce qui comprend les moyens de toute personne tierce agissant au nom ou sous la responsabilité de cet organisme<sup>50</sup>, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, le critère devant être que « vis-à-vis des tiers, notamment les auteurs susceptibles d'être lésés par un enregistrement irrégulier de leur œuvre, l'organisme de radiodiffusion soit tenu de réparer tout effet préjudiciable des actions et abstentions de la tierce personne, telle une société de production télévisée externe et juridiquement indépendante, liées à l'enregistrement en cause, comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l'organisme de radiodiffusion lui-même »<sup>51</sup>.

## E. La protection des programmes d'ordinateur

17. — La directive de 1991 sur la protection des programmes d'ordinateur, première directive d'harmonisation en droit d'auteur, avait fait l'objet jusqu'ici de peu de recours préjudiciels devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'année 2012 a pourtant vu deux décisions fondamentales prononcées en la matière, l'une sur l'objet de la protection, l'autre sur son étendue.

Une première affaire avait suscité son lot d'inquiétudes dans le monde informatique quant à une surréservation possible de certains éléments d'un logiciel, inquiétudes que la Cour a en grande partie dissipées<sup>52</sup>. Une société informatique commercialisait un logiciel capable d'émuler les fonctionnalités d'un autre programme d'ordinateur, sans toutefois avoir reproduit en aucune manière ce premier programme. La question qui se posait était celle de la protection des fonctionnalités, des langages de programmation et du format de fichier d'un programme d'ordinateur par le droit d'auteur applicable à celui-ci. Les juges de Luxembourg ont refusé de leur octroyer cette protection à la fois, dans la lignée de l'arrêt *BSA* de 2010<sup>53</sup>, parce que ces éléments ne constituent pas des formes d'expression d'un programme permettant d'aboutir à sa reproduction<sup>54</sup>, et plus fondamentalement parce qu'« admettre que la fonctionnalité d'un programme d'ordinateur puisse être pro-

(41) C.J., 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Painer*, C-145/10, § 110. (42) C.J., *Infopaq II*, op. cit., § 56 (tout comme dans l'arrêt *Football Association Premier League* de 2011, une utilisation qui remplit les conditions de l'exception de reproduction provisoire est censée être conforme au triple test, ce qui n'apporte pas grand-chose sur la signification de ce dernier). (43) C.J., 26 avril 2012, *DR et TV2 Danmark*, C-510/10, § 36. (44) C.J., 1<sup>er</sup> décembre 2011, *Painer*, C-145/10, § 107. (45) *Ibidem*, § 109. (46) *Ibidem*, § 133. (47) C.J., 9 février 2012, *Martin Luksan*, C-277/10. (48) C.J., *Painer*, op. cit., §§ 135 et s. (49) *Ibidem*, §§ 112-113. (50) C.J., 26 avril 2012, *DR et TV2 Danmark*, C-510/10, § 58. (51) *Ibidem*, § 67. (52) C.J., 2 mai 2012, *SAS Institute*, C-406/10. (53) C.J., 22 décembre 2010, *B.S.A.*, C-393/09. (54) C.J., 2 mai 2012, *SAS Institute*, C-406/10, § 39.

tégée par le droit d'auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel »<sup>55</sup>. Le principe d'une dichotomie entre idée et expression est ici affirmé avec force. La Cour réserve toutefois la possibilité d'une protection par le droit d'auteur si l'utilisation du langage de programmation ou du format de fichiers a nécessité la reproduction même partielle du code source du programme ou, si ces éléments peuvent être considérés comme des créations intellectuelles propres à leur auteur et protégées par la directive 2001/29.

Toujours dans un objectif de laisser les idées à la base du programme d'ordinateur de libre parcours, cette décision rappelle l'importance de l'exception de l'article 5, § 3, de la directive sur les programmes d'ordinateur qui permet d'étudier ou tester le fonctionnement de ceux-ci afin d'en déterminer les idées et principes et interdit au titulaire du droit d'auteur d'obérer cette exception par le biais du contrat de licence, de quelque manière que ce soit<sup>56</sup>.

## “Le principe d'une dichotomie entre idée et expression est ici affirmé avec force”

**18.** — Nous avons déjà analysé l'autre décision de cette année relative aux programmes d'ordinateur. Il s'agit de l'étonnant arrêt *UsedSoft*<sup>57</sup> qui applique le droit de distribution à une mise à disposition de logiciels sur internet et en déduit un épuisement de ce droit. Une des conditions pour pouvoir qualifier un téléchargement de logiciel de vente étant l'octroi d'un droit d'utilisation à durée indéterminée, un des effets de cette jurisprudence risque d'être une modification des contrats de licence relatifs aux programmes d'ordinateur pour limiter dans le temps le droit d'utilisation qu'ils confèrent. Dans la même décision, la Cour admet qu'un utilisateur ayant obtenu une copie du programme en raison d'un épuisement du droit de distribution doit être qualifié d'utilisateur légitime.

### F. Bases de données

**19.** — En 2004, la Cour de justice avait déjà précisé que la protection de la base de données par le droit *sui generis* ne pouvait viser que ce qui avait nécessité un investissement substantiel dans la réalisation même de cette base de données, soit dans la collecte, la vérification ou la présentation des données; la création même des données, quel qu'en soit le coût ne pouvant être pertinent<sup>58</sup>. Elle applique le même raisonnement au droit d'auteur relatif à la base de données<sup>59</sup>, considérant donc que l'éligibilité de la base de données à la protection, qu'elle relève du droit d'auteur ou du droit *sui generis*, ne doit pas tenir compte de la création des données, élément étranger à la réalisation de la base de données elle-même. En l'espèce, l'organisateur de championnats de football souhaitait obtenir une protection par le droit d'auteur des calendriers des rencontres sportives, pour lesquels les moyens intellectuels mis en œuvre concernaient principalement la détermination des dates des rencontres et identités des équipes.

Ce litige permet également à la Cour de soutenir que l'harmonisation opérée par la directive 96/9 en matière de base de données est maximale et qu'elle s'oppose donc à ce que subsiste, dans les droits nationaux, une protection des bases de données par le droit d'auteur à d'autres conditions que celle d'originalité prévue à la directive<sup>60</sup>.

**20.** — Dans une autre affaire impliquant le même organisateur anglais de rencontres de football, *Football Dataco*, les questions préjudicielles posées à la Cour étaient relatives à la localisation d'un acte de réutilisation des données<sup>61</sup>. Une société allemande diffusait en direct sur son site *web*, des données extraites d'une base de données protégée par le droit *sui generis* et hébergée sur un serveur anglais. Après avoir considéré que l'acte par lequel une personne envoie, au moyen de son serveur *web*, sur l'ordinateur d'une autre personne, à la demande de cette dernière, des données préalablement extraites du contenu d'une base de données constitue un acte de réutilisation des données au sens de la directive 96/9<sup>62</sup>, la Cour localise cet acte de réutilisation dans l'État du destinataire de ces données, s'il existe des indices que l'acte de mise à disposition de ces données ciblait intentionnellement le public de cet État<sup>63</sup>. Mettre ainsi les données à disposition par le truchement d'un site internet se caractérise en effet par une série d'opérations, de la mise sur un serveur à la consultation par les internautes, qui peuvent avoir lieu sur le territoire de différents États membres et la question de la localisation précise de cet acte de mise à disposition est décisive pour tous les droits relevant de la propriété littéraire et artistique.

Les juges vont rejeter la seule accessibilité du site internet comprenant les données<sup>64</sup>, l'envoi des données dans un État membre sur requête d'un internaute<sup>65</sup>, ainsi que la localisation technique du serveur *web*<sup>66</sup>. Dans la lignée d'arrêts antérieurs prononcés en matière de droit des consommateurs<sup>67</sup> ou en droit des marques<sup>68</sup>, la Cour s'accroche plutôt au critère de l'intention, par l'auteur de la mise à disposition des données, de cibler des personnes situées dans un territoire particulier ce qui en l'espèce peut résulter d'indices tels que la langue utilisée par le site *web*, les données relatives au championnat anglais, ou encore la conclusion de contrats avec des sociétés anglaises de paris<sup>69</sup>. La solution consacrée ici par la juridiction de l'Union paraît bien pouvoir être transposée en droit d'auteur, pour lequel la question de la localisation de l'acte de communication à la demande par internet fait d'ailleurs l'objet d'une étude de la Commission européenne.

### G. La mise en œuvre du droit d'auteur

**21.** — L'on sait combien la mise en œuvre du droit d'auteur sur internet est difficile. Les ayants droit tentent depuis plusieurs années de lutter contre les échanges illégaux d'œuvres par les réseaux *peer-to-peer* ou par d'autres biais soit en poursuivant directement les internautes mettant les œuvres à disposition sur internet, soit en enjoignant aux fournisseurs d'accès internet et autres intermédiaires de mettre en place des mesures permettant de faire cesser ces pratiques. De telles demandes se heurtent toutefois à de multiples règles juridiques telles que l'exonération de

(55) *Ibidem*, § 40. (56) *Ibidem*, § 59. Notons toutefois que les limites du bénéfice de cette exception semblent réduites par la Cour dans une formulation pour le moins confuse au point 62 de l'arrêt. (57) C.J., 3 juillet 2012, *UsedSoft*, C-128/11, voy. notre analyse *supra* n° 9. (58) C.J.C.E. arrêts du 9 novembre 2004, *Fixtures Marketing*, C-46/02, *Rec.*, p. I-10365, § 42; *Fixtures Marketing*, C-338/02, *Rec.*, p. I-10497, § 31; *Fixtures Marketing*, C-442/02, *Rec.*, p. I-10549, § 47. (59) C.J., 1<sup>er</sup> mars 2012, *Football Dataco c. Yahoo*, C-604/10, § 36. (60) *Ibidem*, § 50. (61) C.J., 18 octobre 2012, *Football Dataco c. Sportradar*, C-173/11. (62) *Ibidem*, § 21. (63) *Ibidem*, § 47. (64) *Ibidem*, § 36. (65) *Ibidem*, § 38. (66) *Ibidem*, §§ 44-45. (67) C.J., 7 décembre 2010, *Pammer et Hotel Alpenhof*, aff. jointes C-585/08 et C-144/09. (68) C.J., 12 juillet 2011, *L'Oréal c. eBay*, C-324/09. (69) C.J., *Football Dataco c. Sportradar*, *op. cit.*, §§ 40-42.

## Chroniques

responsabilité des intermédiaires, la protection de la vie privée ou d'autres droits fondamentaux. Dans les douze derniers mois, trois arrêts de la Cour reviennent sur cette articulation subtile entre la protection de ces droits intellectuels et les autres droits et intérêts concernés.

Dans deux décisions quasi identiques, concernant une mesure de filtrage demandée dans l'une à un fournisseur d'accès<sup>70</sup>, dans l'autre à l'opérateur d'un réseau social<sup>71</sup>, la juridiction européenne rejette l'imposition d'un tel système de filtrage qui s'appliquerait à l'égard de toute la clientèle du fournisseur d'accès internet, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps. Une telle mesure serait selon la Cour disproportionnée par rapport au droit à la protection des données personnelles, à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations et à la liberté d'entreprise<sup>72</sup>. C'est curieusement ce dernier droit fondamental qui paraît emporter la conviction des juges qui estiment que le système qui devrait être mis en place par le F.A.I. ou le réseau social serait trop coûteux et complexe, ce qu'interdit la directive 2004/48 sur la mise en œuvre des droits intellectuels<sup>73</sup>. Outre que cette directive nous semble prohiber un tel coût et complexité dans le chef des ayants droit, et non dans le chef des autres acteurs auxquels s'imposeraient d'éventuelles mesures de cessation, la liberté d'entreprise fait une entrée remarquable comme contrepoids à la propriété intellectuelle. On la retrouve également mentionnée dans une décision analysée plus haut en matière d'exception au droit d'auteur<sup>74</sup>.

Une dernière décision applique la jurisprudence dégagée dans un arrêt de la Cour de justice de 2008 qui imposait qu'un juste équilibre soit trouvé par les législateurs des États membres entre mise en œuvre du droit d'auteur et protection des données personnelles<sup>75</sup>. Répondant à une question préjudicielle, la Cour<sup>76</sup> considère qu'une législation suédoise qui prévoit la possibilité d'injonction des ayants droits aux F.A.I. pour obtenir les données d'identification des internautes procédant à des atteintes à leurs droits, réalise un juste équilibre entre les droits des utilisateurs et le droit d'auteur, dans la mesure où cette loi prévoit que des indices réels d'atteinte soient apportés et que le juge doit vérifier que l'obtention de telles données faciliterait l'enquête sur la violation des droits.

#### H. Activité législative

**22.** — Les directives en droit d'auteur se suivent et ne se ressemblent pas. L'année 2012 a vu en effet l'adoption de la directive sur les œuvres orphelines<sup>77</sup> et l'introduction d'une proposition de directive sur la gestion collective<sup>78</sup>.

**23.** — La première prévoit qu'une œuvre peut être déclarée orpheline si au terme d'une recherche diligente (dont les critères sont exposés en annexe de la directive), on ne peut identifier ou

localiser le titulaire du droit d'auteur. Une œuvre qualifiée d'orpheline dans un État le sera dans les autres États membres également par un principe de reconnaissance mutuelle de ce statut. La directive crée une nouvelle exception au bénéfice des bibliothèques, musées et archives leur permettant de mettre à disposition du public de telles œuvres orphelines.

**24.** — La proposition sur la gestion collective est un texte ardu et complexe qui vise deux objectifs : d'une part, accroître et harmoniser la régulation et la transparence des sociétés gérant des droits musicaux, d'autre part, favoriser l'émergence d'une réelle efficacité d'une gestion collective paneuropéenne de ces droits pour le développement de services en ligne. Gageons que cette directive sera âprement discutée de toutes parts et que son parcours législatif risque d'être davantage semé d'embûches que celui des œuvres orphelines.

### 3 Droit des brevets

#### A. Compétence judiciaire en matière de contrefaçon de brevet

**25.** — Lorsqu'une action est intentée par le titulaire d'un brevet contre plusieurs défendeurs établis dans différents États membres du chef de contrefaçon de brevets nationaux résultant d'un même brevet européen et pour le même produit, les défendeurs peuvent être attirés devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, pour éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément<sup>79</sup>. Il appartient à la juridiction saisie d'apprécier ce risque. En outre, le tribunal qui serait saisi d'une demande d'interdiction provisoire des activités soupçonnées de porter atteinte au brevet ne doit pas forcément être celui compétent pour le fond (soit le tribunal de l'État membre sur lequel le brevet est enregistré), ce qui ouvre la voie à des mesures d'injonction paneuropéennes<sup>80</sup>.

#### B. Le brevet européen à effet unitaire

**26.** — Le « paquet » du brevet unitaire qui comprend les propositions de règlements relatifs, d'une part, à la mise en place du brevet unitaire<sup>81</sup>, d'autre part aux règles relatives à la langue de ce brevet<sup>82</sup>, ainsi qu'un projet d'accord entre États membres de l'Union européenne créant la juridiction unifiée en matière de brevets<sup>83</sup>, a continué son petit bout de chemin. Paris a été choisi pour accueillir la division centrale de la nouvelle juridiction compétente en matière de brevets européens avec, compromis obligé, des sections spécialisées à Londres et Munich. L'ensemble a été approuvé en décembre 2012 par le Parlement européen<sup>84</sup> et l'avocat général a préconisé de rejeter le recours de l'Italie et de l'Espagne<sup>85</sup>, seuls États refusant obstinément de rejoindre ce bre-

(70) C.J., 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, C-70/10. (71) C.J., 16 février 2012, *Sabam c. Netlog*, C-360/10 (72) C.J., 24 novembre 2011, *Scarlet Extended*, C-70/10, § 53. (73) *Ibidem*, § 48. (74) *DR et TV2 Danmark*, *op. cit.*, § 57. (75) C.J.C.E., 29 janvier 2008, *Promusicae*, C-275/06. (76) C.J., 19 avril 2012, *Bonnier Audio*, C-461/10. (77) Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, J.O. L 299 du 27 octobre 2012, p. 5. (78) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et la concession de licences multiterritoriales de droits portant sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, COM(2012)372 final (79) C.J., 12 juillet 2012, *Solvay c. Honeywell*, C-616/10, § 30. (80) *Ibidem*, § 50. (81) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, 13 avril 2011, COM(2011) 215 final. (82) Proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, 13 avril 2011, COM(2011) 216 final. (83) Projet d'accord relatif à une juridiction unifiée en matière de brevets et projet de statut, Conseil de l'Union européenne, 14 novembre 2012, document 16222/12. (84) Résolution législative du parlement européen du 11 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire (COM[2011]0215 - C7-0099/2011 - 2011/0093[COD]). (85) Conclusions de l'avocat général Yves Bot, 11 décembre 2012, *Royaume d'Espagne et République italienne c. Conseil de l'Union européenne*, aff.

vet unitaire, contre l'instauration de ce système par un traité entre les États membres et hors du cadre institutionnel de l'Union européenne.

En dépit de ces avancées significatives, le brevet unitaire fait l'objet de nombreuses critiques, notamment du monde académique<sup>86</sup> et d'une partie de l'industrie, en raison de ses règles complexes de résolution des litiges et d'une fragmentation des lois applicables qui risquent contre toute attente de rendre le système bien moins accueillant qu'annoncé pour les P.M.E.

### C. Certificats complémentaires de protection des médicaments (C.C.P.)

**27.** — Ce ne sont pas moins de quatre arrêts de la Cour qui reviennent sur les conditions d'application des règlements sur les certificats complémentaires de protection. Le plus important est probablement celui qui admet qu'on puisse délivrer un C.C.P. d'une durée négative<sup>87</sup>, ce qui paraît inutile, mais peut en vérité se révéler important pour le titulaire d'un brevet de base souhaitant obtenir la prorogation pédiatrique de six mois visée au règlement n° 1901/2006<sup>88</sup>, celle-ci ne pouvant être octroyée que si un C.C.P. a été délivré.

**28.** — Les autres décisions précisent l'objet du C.C.P. en relation avec le brevet et le médicament sur lequel il repose. Ainsi, un C.C.P. peut être octroyé pour un principe actif, figurant dans les revendications du brevet de base invoqué, même si le médicament concerné comprend d'autres principes actifs que celui ou ceux inclus dans le brevet<sup>89</sup>; ainsi que pour une application différente d'un produit pour laquelle une autorisation de mise sur le marché a été délivrée pourvu que cette application entre dans le champ de protection conférée par le brevet de base invoqué à l'appui de la demande de C.C.P.<sup>90</sup>. En revanche, un C.C.P. ne peut être octroyé pour des principes actifs qui ne se retrouvent aucunement dans le brevet dont il entend prolonger la durée<sup>91</sup>.

## 4 Droit des marques

### A. Validité de la marque

#### 1. Représentation graphique

**29.** — Pour constituer une marque, un signe doit pouvoir faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Il est rare toutefois que cette condition de lisibilité de la marque déposée fasse l'objet d'une appréciation par les juridictions de l'Union européenne. Exception remarquable durant la période analysée, le Tribunal a refusé l'enregistrement d'une marque de couleur par le titulaire de la marque tridimensionnelle Rubik's cube, car la description globale de la marque était empreinte d'ambiguïté et de contradiction<sup>92</sup>. La demande d'enregistrement

comprenait la représentation de six carrés de couleurs différentes, ainsi qu'une description de la disposition des couleurs les unes par rapport aux autres. L'enregistrement a été refusé notamment parce que tous les carrés (hormis le carré noir) ont un bord noir, c'est-à-dire qu'ils ne consistent pas en des couleurs désignées de manière abstraite et sans contour. En outre, la description manquait de clarté, car en la lisant il n'est pas certain que le lecteur imagine qu'il s'agisse des couleurs disposées sur un cube. Le Tribunal a conclu que ce qui rendait la marque non recevable à l'enregistrement n'était pas tant l'absence de représentation de l'un des éléments individuels du signe, que la manière erronée, peu claire et contradictoire dont ces éléments ont été mentionnés et combinés, ainsi que l'incompatibilité de la combinaison des couleurs avec la notion de marque de couleur en tant que telle.

“Une identification des produits et services couverts par la marque doit être suffisamment claire et précise”

#### 2. Identification des produits et services pour lesquels la marque est demandée

**30.** — La demande d'enregistrement d'une marque doit indiquer les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Mais quel est le degré de précision et de clarté auquel doit répondre cette détermination? La Cour de justice a considéré, dans un arrêt important pour les praticiens du droit des marques, que cette identification soit réalisée par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision « pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l'étendue de la protection demandée »<sup>93</sup>. La classification de l'arrangement de Nice, généralement utilisée dans tous les États membres, peut certes être utile, poursuit la Cour, mais elle manque souvent de précision ce qui implique qu'un « demandeur qui utilise toutes les indications générales de l'intitulé d'une classe particulière (...) doit préciser si sa demande d'enregistrement vise l'ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services »<sup>94</sup>. Cet arrêt a conduit l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (O.H.M.I.) à réviser sa pratique quant à l'acceptation d'une référence à une classe entière de l'Arrangement de Nice<sup>95</sup>.

#### 3. Caractère distinctif de la marque

**31.** — S'agissant de l'enregistrement d'un slogan comme marque communautaire, la jurisprudence antérieure précisant que celui-ci pouvait à la fois être perçu comme une formule promotionnelle et comme une indication de l'origine commerciale des produits et services, a été confirmée<sup>96</sup>. Dans la même affaire, il a été précisé que le seuil de distinctivité requis ne dépend pas du degré de spécialisation du public pertinent<sup>97</sup>.

jointes C-274/11 et C-295/11, (86) Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, The Unitary Patent Package : Twelve Reasons for Concern. (87) C.J., 8 décembre 2011, *Merck Sharp & Dohme*, C-125/10, §§ 35-37. (88) Règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, J.O. L 378 du 27 décembre 2006, p. 1. (89) C.J., 24 novembre 2011, *Georgetown University*, C-422/10; C.J., 24 novembre 2011, *Medeva*, C-322/10. (90) C.J., 19 juillet 2012, *Neurim Pharmaceuticals*, C-130/11 (91) C.J., 24 novembre 2011, *Medeva*, C-322/10. (92) Trib., 14 juin 2012, *Seven Towns c. O.H.M.I.*, T-293/10. (93) C.J., 19 juin 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys*, C-307/10, § 49. De manière intéressante, l'affaire qui a conduit aux questions préjudicielles posées à la Cour semblait avoir été montée de toutes pièces pour susciter l'intervention du juge européen sur cette question. (94) *Ibidem*, § 61. (95) Voy. communication 2/12 de l'O.H.M.I., disponible sur son site web : [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu). (96) C.J., 12 juillet 2012, *Smart Technologies ULC*, C-301/11 P, §§ 29-30. (97) *Ibidem*, § 50.

## Chroniques

**32.** — Durant la période examinée, ont été refusés à l'enregistrement huit motifs à carreaux de différentes couleurs en tant que marques figuratives pour des tissus ou des produits composés de tissus<sup>98</sup>, ainsi que la forme d'une bouteille de bière, car les éléments constituant cette bouteille ne se distinguaient pas réellement des formes d'emballage de la bière fréquemment utilisées dans le commerce<sup>99</sup>.

#### 4. Caractère descriptif d'une marque

**33.** — Assez logiquement, la Cour de justice a considéré que la juxtaposition d'un syntagme descriptif et d'une séquence de lettres constituant l'abréviation de celui-ci pour le public concerné (par exemple Multi Market Fund MMF) constituera un signe descriptif, l'ajout de ces lettres ne permettant pas dans ces circonstances de donner un caractère distinctif à la marque<sup>100</sup>.

### “Le relief de la face supérieure d'une forme déposée peut être apprécié comme une marque tridimensionnelle”

**34.** — Pendant la période examinée, le Tribunal a notamment considéré que les marques suivantes étaient descriptives : Medi pour des produits et services à usage médical<sup>101</sup>; Restore pour des appareils médicaux, car ce terme, en une de ses significations potentielles, est directement associé au rétablissement de la santé<sup>102</sup>; Euro Automatic Paiement pour des produits du domaine de l'informatique et des télécommunications;<sup>103</sup> Autocoaching pour des services de formation;<sup>104</sup> Ecoperfect pour des ustensiles de ménage;<sup>105</sup> Highprotect pour des métaux<sup>106</sup>; Atrium pour des matériaux de construction, car il peut servir à désigner la destination de ces produits;<sup>107</sup> Passionately Swiss, car la marque est composée exclusivement d'une indication de la provenance suisse et que cette indication revêt également un caractère descriptif de la qualité, dans la mesure où les produits et services d'origine suisse sont généralement reconnus comme étant de bonne qualité,<sup>108</sup> et Tennis Warehouse pour des vêtements et du matériel de tennis<sup>109</sup>.

#### 5. Marques portant sur des formes tridimensionnelles

**35.** — Pâques s'annonce difficile pour les producteurs d'animaux en chocolat. La Cour de justice a en effet rejeté plusieurs recours visant à voir reconnaître un droit de marque sur des formes de lapin<sup>110</sup> ou de souris<sup>111</sup>, à défaut de caractère distinctif. Dans cette dernière affaire, la Cour a précisé qu'il n'est pas erroné d'appliquer les critères d'appréciation des marques tridimensionnelles à la forme graphique qui constitue le relief de la face supérieure de la forme déposée en tant que marque, cet élément figuratif ne

consistant pas en un signe indépendant de l'aspect des produits<sup>112</sup>.

**36.** — S'agissant des exclusions de certaines formes, le Tribunal a par exemple refusé l'enregistrement de la forme d'un manche de couteau.<sup>113</sup> Bien que la forme du manche du couteau pourrait être perçue comme ressemblant à un poisson, cette forme était due aux caractéristiques ayant une fonction technique, ce que confirmait l'existence d'un brevet échu portant sur ces caractéristiques techniques. Il est intéressant à ce titre de noter que le Tribunal rappelle clairement que l'objectif de cette exclusion est d'éviter que « les entreprises [n'utilisent] le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques, tels que des brevets »<sup>114</sup>.

Une autre forme d'un couteau est également rejetée, mais étant déposée comme une marque figurative représentant une surface avec des pois noirs et non comme une forme tridimensionnelle, le Tribunal précise que l'interdiction d'enregistrer une marque qui consiste en réalité en une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique s'applique à tout signe, bi ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique.<sup>115</sup> Dans cette affaire toutefois, l'O.H.M.I. avait considéré que l'ensemble des pois noirs représentait des creux et constituait une structure antidérapante appliquée sur le manche d'un couteau en se basant non sur la marque figurative déposée, mais sur les couteaux eux-mêmes. Ce qui permet au Tribunal d'annuler la décision de l'O.H.M.I. en rappelant que seul le signe tel que reproduit dans la demande d'enregistrement doit faire l'objet de l'examen de la marque et non pas les représentations des produits effectivement commercialisés.

#### 6. Acquisition d'un caractère distinctif par l'usage

**37.** — La Cour de justice rappelle que la marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage dans toute l'Union (en réalité dans les États de l'Union dans lesquelles elle n'avait pas ce caractère *ab initio*), mais admet qu'il serait excessif d'exiger la preuve d'une telle acquisition pour chaque État membre pris individuellement<sup>116</sup>. La preuve apportée par le demandeur de la marque doit toutefois être quantitativement suffisante.

#### 7. Marques contraires à l'ordre public

**38.** — Lors de la période examinée, le Tribunal a refusé à l'enregistrement une marque figurative comprenant la mention Que Buena Ye! Hijoputa pour contrariété aux bonnes mœurs<sup>117</sup>. Le terme « Hijoputa », qui se détache nettement des autres éléments de la marque, a la même signification que l'expression « hijo de puta » qui est une insulte en espagnol. Le consommateur moyen percevra l'expression en cause comme étant très choquante et profondément indécente.

(98) Trib., 19 septembre 2012, *V. Fraas c. O.H.M.I.*, T-326/10 à 329/10; 26/11; 31/11; 50/11 et 231/11. (99) Trib., 12 juillet 2012, *Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston c. O.H.M.I.*, T-323/11. (100) C.J., 15 mars 2012, *Strigl et Securvita*, aff. jointes C-90/11 et C-91/11, § 40. (101) Trib., 12 juillet 2012, *Medi c. O.H.M.I.*, T-470/09. (102) Trib., 15 novembre 2011, *Abbott Laboratories c. O.H.M.I.*, T-363/10. (103) Trib., 5 septembre 2012, *Euro-Information c. O.H.M.I.*, T-497/11. (104) Trib., 10 mai 2012, *Pedro Germán Amador López c. O.H.M.I.*, T-325/11. (105) Trib., 24 avril 2012, *Leifheit c. O.H.M.I.*, T-328/11. (106) Trib., 6 mars 2012, *ThyssenKrupp Steel Europe c. O.H.M.I.*, T-565/10. (107) Trib., 17 janvier 2012, *Hamberger Industriewerke c. O.H.M.I.*, T-513/10. (108) Trib., 15 décembre 2011, *Mövenpick Holding c. O.H.M.I.*, T-377/09. (109) Trib., 22 novembre 2011, *Sports Warehouse*, T-290/10. (110) C.J., 24 mai 2012, *Lindt c. O.H.M.I.*, C-98/11 P. (111) C.J., 6 septembre 2012, *August Storck c. O.H.M.I.*, C-96/11 P. (112) *Ibidem*, §§ 37-38. (113) Trib., 19 septembre 2012, *Reddig c. O.H.M.I.*, T-164/11. (114) *Ibidem*, § 31. (115) Trib., 8 mai 2012, *Yoshida Metal Industry c. O.H.M.I.*, T-331/10 et T-416/10. (116) C.J., 19 janvier 2012, *O.H.M.I. c. Nike International*, C-53/11 P, § 62. (117) Trib., 9 mars 2012, *Federico Cortés del Valle López c. O.H.M.I.*, T-417/10.

## B. Disponibilité de la marque

### 1. Produits identiques ou similaires

**39.** — Pendant la période analysée, ont notamment été considérés comme produits et services identiques ou similaires :

- les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives et les compléments alimentaires à usage médical<sup>118</sup>;
- les câbles, fils connecteurs, dispositifs de contrôle et les appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images<sup>119</sup>;
- les instruments de pesage et les appareils de mesurage ou de contrôle<sup>120</sup>;
- les caisses enregistreuses ou machines à calculer et les ordinateurs<sup>121</sup>;
- les logiciels de jeux et les jeux et jouets<sup>122</sup>;
- les sacs, articles de bagagerie et les parapluies<sup>123</sup>, ainsi qu'avec les vêtements et chaussures<sup>124</sup> et les ceintures<sup>125</sup>;
- les huiles, graisses comestibles, vinaigre, moutarde, sel, sauces (condiments), épices et les fruits et légumes frais<sup>126</sup>;
- les services d'agences publiques et les affaires financières<sup>127</sup>;
- les services d'un conseiller fiscal et les services en matière de fusions et acquisitions<sup>128</sup>, ainsi qu'avec les services juridiques<sup>129</sup>.

Ont par contre été jugés différents :

- les produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies digestives et les produits hygiéniques<sup>130</sup>;
- les lunettes et les produits de joaillerie ou montres<sup>131</sup>;
- les farines et les biscuits, gâteaux, pâtisserie, *crackers*, produits de boulangerie<sup>132</sup>;
- les bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits et la tequila<sup>133</sup>.

### 2. Ressemblance entre les signes et risque de confusion

**40.** — Dans l'appréciation, lors d'une procédure en opposition, d'un risque de confusion entre un signe antérieur et une marque demandée à l'enregistrement, le degré de caractère distinctif de ceux-ci joue un certain rôle, mais l'exercice a toutefois ses limites et ne peut aboutir à constater l'absence de tout caractère distinctif du signe identique à une marque nationale invoquée à l'appui de l'opposition, car cela reviendrait à invalider cette protection, ce qui relève du ressort exclusif des autorités nationales compétentes<sup>134</sup>. Le signe F1 pour des produits et services liés au sport automobile avait ainsi été déclaré générique par le Tribunal, cet élément de la marque demandée à l'enregistrement étant identique à une marque nationale antérieure qui en devenait, par voie de conséquence, nulle.

Deux décisions prononcées par le Tribunal comportaient pareillement une marque dont un élément était très faiblement distinctif.

Dans l'une, il fut jugé qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque figurative Basket et le signe verbal Eurobasket, le terme commun pouvant être perçu comme une indication descriptive des produits concernés (des jeux)<sup>135</sup>. Par contre dans une affaire opposant les signes verbaux Visual et Visual Map pour des services d'opticiens, le risque de confusion a été constaté malgré le caractère distinctif très faible de la marque antérieure Visual<sup>136</sup>.

**41.** — Le Tribunal est également intervenu dans des litiges impliquant une « série » (ou « famille ») de marques. Une série de marques est un ensemble de marques détenues par un titulaire, qui déclinent un élément en tant qu'élément de base. Selon la jurisprudence européenne<sup>137</sup>, un risque de confusion tenant à l'existence d'une série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont réunies : le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible de constituer une série, et la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s'y rattacher.

Dans une autre affaire, le titulaire d'une série de marques se référait à des enregistrements de marques allemandes déclinant le terme Spar (à savoir les marques Die Sparsamen, Eurospar et Spar Express), à des pages internet comportant des références à ces marques, ainsi qu'à sa raison sociale (Spar Handelsgesellschaft mbH). Ni les extraits du registre allemand des marques, ni l'impression des pages internet s'y référant, ne pouvaient selon le Tribunal constituer des preuves suffisantes de la présence effective de ces marques sur le marché pertinent, notamment en l'absence de toute preuve quant aux chiffres d'affaires obtenus dans le cadre de l'usage de chacune desdites marques<sup>138</sup>. En outre, le Tribunal a constaté que, dans la mesure où le mot Spar n'était que faiblement distinctif pour la plupart des produits et des services en cause, et n'était pas repris en tant que tel dans la marque demandée (Spa Group), dont le premier élément verbal est conceptuellement différent, cette dernière ne pouvait être considérée comme déclinant un élément commun avec les marques antérieures et constituer une série de marques. De même, dans l'affaire *Cosmo*, les preuves d'usage des marques antérieures menant à un caractère distinctif accru ou à la notoriété qui ont été rapportées pour prouver la série de marques, ne portaient que sur des produits relevant de secteurs différents de ceux de la marque demandée. En outre, ni dans la marque antérieure Cosmopolitan ni dans la marque demandée, l'élément Cosmo ne sera probablement perçu comme étant un élément indépendant permettant de rattacher ces marques à une série<sup>139</sup>. En revanche, dans l'affaire *Citi*, le titulaire des marques antérieures a réussi à prouver l'usage de ses marques au sein d'une famille, l'élément Citi étant commun à toutes les marques antérieures et constituant l'élément distinctif de celles-ci<sup>140</sup>.

(118) Trib., 29 février 2012, *Certmedica International et Lehning entreprise c. O.H.M.I.*, T-77/10 et T-78/10. (119) Trib., 23 novembre 2011, *Monster Cable Products c. O.H.M.I.*, T-216/10. (120) Trib., 1<sup>er</sup> février 2012, *mtronix c. O.H.M.I.*, T-353/09. (121) *Ibidem*. (122) Trib., 2 février 2012, *Almunia Textil c. O.H.M.I.*, T-596/10. (123) Trib., 15 novembre 2011, *Václav Hrbek c. O.H.M.I.*, T-434/10. (124) Trib., 27 septembre 2012, *El Corte Inglés c. O.H.M.I.*, T-39/10. (125) Trib., 23 novembre 2011, *The Pukka Luggage Company c. O.H.M.I.*, T-483/10. (126) Trib., 26 septembre 2012, *Enrique Serrano Aranda c. O.H.M.I.*, T-265/09. (127) Trib., 26 septembre 2012, *IG Communications c. O.H.M.I.*, T-301/09. (128) Trib., 2 février 2012, *Klaus Goutier c. O.H.M.I.*, T-387/10. (129) *Ibidem*. (130) Trib., 29 février 2012, *Certmedica International et Lehning entreprise c. O.H.M.I.*, T-77/10 et T-78/10. (131) Trib., 27 septembre 2012, *Emilio Pucci International c. O.H.M.I.*, T-357/09. (132) Trib., 22 mai 2012, *Kraft Foods Global Brands c. O.H.M.I.*, T-60/11. (133) Trib., 3 octobre 2012, *Mustafta Yilmaz c. O.H.M.I.*, T-584/10. (134) C.J., 24 mai 2012, *Formula One Licensing*, C-196/11 P. (135) Trib., 2 février 2012, *Almunia Textil c. O.H.M.I.*, T-596/10. (136) Trib., 24 janvier 2012, *Indo International c. O.H.M.I.*, T-260/08. (137) Trib., 23 février 2006, *Il Ponte Finanziaria c. O.H.M.I. (Bainbridge)*, T-194/03, confirmé par C.J., 13 septembre 2007, *Il Ponte Finanziaria c. O.H.M.I.*, C-234/06. (138) Trib., 31 janvier 2012, *Spar Handelsgesellschaft c. O.H.M.I.*, T-378/09. (139) Trib., 27 juin 2012, *Hearst Communications c. O.H.M.I.*, T-344/09. (140) Trib., 26 septembre 2012, *IG Communications c. O.H.M.I.*, T-301/09.

## Chroniques

## 3. Protection de la marque renommée

42. — Durant la période examinée, le Tribunal a admis l'existence d'un lien entre la marque renommée Viagra pour le médicament bien connu et la marque Viagura demandée pour des boissons alcoolisées et non alcoolisées<sup>141</sup>, et l'existence d'un risque d'exploitation et de parasitisme manifeste de la marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.

## 4. Usage sérieux de la marque antérieure

43. — L'article 10(2) de la directive sur les marques prévoit que le demandeur en opposition puisse, pour prouver l'usage sérieux de sa marque, invoquer une utilisation de celle-ci dans une forme qui diffère de celle sous laquelle la marque a été enregistrée, sans toutefois que les différences entre les deux formes n'altèrent le caractère distinctif de la marque. Par exemple, le Tribunal a tantôt jugé que l'usage de la marque enregistrée L114 accompagnée en pratique du terme Lehning et d'un logo, n'altérerait pas son caractère distinctif<sup>142</sup>, ou qu'en revanche, les utilisations n'étaient pas fidèles (usage du signe Fruit of the Loom, au lieu de Fruit) et que les usages invoqués n'étaient donc pas valables<sup>143</sup>. La Cour a également précisé dans une décision récente qu'il est indifférent que cette forme différente soit elle-même enregistrée comme marque<sup>144</sup>.

44. — À l'occasion d'une opposition à propos de marques protégeant des produits faits de cuir, le Tribunal va rappeler que l'usage sérieux d'une marque ne peut être constaté que lorsque cette marque est utilisée pour garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée<sup>145</sup>. Dans le cas où le titulaire de la marque antérieure fabrique et commercialise des peaux et des cuirs et ne confectionne pas les produits finis en peau et en cuir, il ne faut pas prendre en considération le fait que les marques sont souvent assimilées aux produits finis lors de l'examen de l'usage sérieux. En effet, d'une part ces produits sont tant par leur nature que par leur finalité et leur destination, essentiellement différents, d'autre part, admettre cet argument équivaldrait à considérer que le titulaire de la marque est le fabricant des produits finis, alors que cela ne correspond pas à la réalité de son exploitation commerciale.

Dans cette même affaire, le Tribunal va rejeter l'argument selon lequel l'étendue de la protection d'une marque doit tenir compte des développements possibles de l'activité de l'entreprise en fonction de l'évolution du secteur et, en particulier, de la décision d'un fabricant de cuir d'exploiter la notoriété de sa propre marque et d'étendre son activité à la production de produits finis avec la même marque. Au contraire, pour pouvoir faire opposition, le titulaire d'une marque antérieure doit apporter la preuve de son usage sérieux au cours d'une période bien déterminée, à savoir les cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire. Consécutivement, le titulaire d'une marque antérieure qui n'a pas prouvé l'usage sérieux de ladite

marque au cours de la période indiquée ne saurait invoquer la protection de cette marque dans le cadre d'éventuels développements futurs des produits.

45. — Enfin, concernant les questions liées à la preuve de l'usage sérieux apportée au soutien des motifs d'opposition à une demande d'enregistrement de marque communautaire et les questions liées à l'aspect territorial de l'usage des marques, le Tribunal a décidé qu'elles sont régies par les dispositions pertinentes du règlement 207/2009 sur la marque communautaire (R.M.C.)<sup>146</sup> sans qu'il soit besoin de faire référence à une quelconque disposition de droit interne des États membres<sup>147</sup>. Le fait que les marques nationales ou internationales antérieures puissent être invoquées à l'appui d'une opposition formée contre l'enregistrement de marques communautaires n'implique pas que le droit national applicable à cette marque antérieure soit le droit pertinent en ce qui concerne une procédure d'opposition communautaire. Cependant, en l'absence de dispositions pertinentes dans le R.M.C. ou la directive 2008/95/CE<sup>148</sup> le droit national sert de point de référence<sup>149</sup>. Tel n'est toutefois pas le cas en ce qui concerne la détermination du territoire sur lequel doit être démontré l'usage de la marque antérieure. Cette question est régie par le R.M.C. de façon exhaustive, sans qu'il soit besoin de se référer au droit national.

## 5. Autres signes antérieurs protégés

46. — D'après le R.M.C., le titulaire d'une marque nationale non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale peut obtenir l'annulation d'une marque communautaire plus récente, lorsque le droit national lui donne le droit d'interdire l'utilisation d'une telle marque. Lors de la période analysée, le Tribunal a été saisi de différentes affaires mettant en conflit divers types de droits antérieurs contre des marques.

La première affaire concernait la demande d'annulation d'une marque communautaire sur la base d'un droit d'auteur antérieur<sup>150</sup>. Il s'agissait du dessin d'une main qui sourit, appelée *mano portafortuna*, et possiblement protégé par le droit d'auteur italien. À la question de savoir si la protection du droit d'auteur sur le dessin avait bien été prouvée, le Tribunal a répondu que l'O.H.M.I. avait estimé que les demandeurs en nullité avaient démontré l'existence d'un droit antérieur sur la base d'une interprétation erronée du droit italien et que cette erreur avait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans une autre affaire, le Tribunal s'est prononcé sur l'existence d'une atteinte à une dénomination sociale antérieure<sup>151</sup> rappelant à cette occasion que lorsque le requérant n'avance aucun argument permettant de vérifier l'existence des conditions pour bénéficier de la protection prévue pour une dénomination sociale ou pour un nom commercial antérieur, l'opposition basée sur ce droit antérieur non enregistré ne peut aboutir<sup>152</sup>.

(141) Trib., 25 janvier 2012, *Viaguara c. O.H.M.I.*, T-332/10. (142) Trib., 29 février 2012, *Certmedica International et Lehning entreprise c. O.H.M.I.*, T-77/10 et T-78/10; voy. également Trib., 24 mai 2012, T-152/11. (143) Trib., 21 juin 2012, *Fruit of the Loom c. O.H.M.I. - Blueshore Management*, T-514/10; voy. également Trib., 27 septembre 2012, *El Corte Inglés c. O.H.M.I.*, T-39/10. (144) C.J., 25 octobre 2012, *Bernard Rintisch*, C-553/11. (145) Trib., 3 mai 2012, *Conceria Kara c. O.H.M.I.*, T-270/10. (146) Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, J.O. L 78 du 24 mars 2009, p. 1. (147) Trib., 12 juillet 2012, *Rivella International c. O.H.M.I.*, T-170/11. (148) Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques, J.O. L 299 du 8 novembre 2008, p. 25. (149) Tel est par exemple le cas explique le Tribunal, en ce qui concerne la date d'enregistrement d'une marque antérieure invoquée au cours d'une procédure d'opposition européenne. Le R.M.C. ne permet pas de déterminer la date à laquelle les marques nationales antérieures sont considérées comme enregistrées dans chacun des États membres, de sorte que cette question relève du droit national de l'État membre concerné. (150) Trib., 13 septembre 2012, *National Lottery Commission c. O.H.M.I.*, T-404/10. (151) Trib., 27 septembre 2012, *Tuzzi Fashion c. O.H.M.I.*, T-535/08. (152) Trib., 3 mai 2012, *Conceria Kara*, T-270/10.

Enfin, dans une affaire *Basmati contre Basmati*, le titulaire de la marque antérieure non enregistrée *Basmati* s'est opposé à l'enregistrement du terme *Basmati* en invoquant son droit de *passing off*, protection de droit anglais, ce qui doit être, rappelle le Tribunal, apprécié par la division d'opposition selon le droit national invoqué<sup>153</sup>.

## C. Enregistrement de la marque

### 1. Moment du dépôt et appréciation de l'antériorité

**47.** — Le dépôt antérieur d'une marque nationale invalide l'enregistrement postérieur d'une marque communautaire sur un même signe, mais qu'en est-il lorsque ces deux marques ont été déposées le même jour à des heures différentes? La Cour répond à une question préjudicielle sur ce point en concluant que le R.M.C. ne tient aucun compte de l'heure du dépôt d'une marque communautaire, mais seulement de sa date<sup>154</sup>. Il en résulte que pour apprécier la date de dépôt d'une demande de marque communautaire, l'heure n'est en aucune manière pertinente, même si le droit national régissant une marque nationale déposée le même jour y accorde de l'importance.

### 2. Action en nullité pour dépôt de mauvaise foi

**48.** — Au fil de plusieurs décisions, la juridiction européenne a fourni différents indices pour apprécier s'il s'agit ou non d'un dépôt de marque en connaissance de l'utilisation d'un signe identique ou similaire par un tiers : il peut, par exemple, être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire<sup>155</sup>.

“La création des conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et la rémunération pour le service presté ne suffit pas à constater que le tiers fait lui-même un usage de ce signe”

Concernant l'existence d'une proposition de compensation financière, il a été jugé qu'un montant de cinq millions de dollars pour le transfert de la marque communautaire prétendument enregistrée de mauvaise foi, pour importante qu'elle soit, ne saurait permettre, en l'espèce, de mettre en évidence, à elle seule, la mauvaise foi de l'intervenant au moment du dépôt de la marque contestée<sup>156</sup>.

## D. Protection conférée par la marque

### 1. Usage de la marque

**49.** — Dans une affaire relative au remplissage de cannettes vides revêtues de signes ressemblant à des marques protégées, ce service étant presté pour le compte d'un tiers, la Cour européenne a

considéré qu'il n'y avait pas d'usage de la marque, la création des conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et la rémunération pour le service presté ne suffisant pas à constater que le tiers fait lui-même un usage de ce signe<sup>157</sup>.

### 2. Territorialité de l'usage d'une marque sur internet

**50.** — Dernier épisode dans la longue saga de l'usage de marques dans l'achat d'AdWords auprès de la société Google, l'affaire *Wintersteiger* posait cette fois-ci la question de la compétence territoriale d'un litige portant sur l'usage d'une marque autrichienne dans l'affichage d'annonces sur le moteur de recherche allemand (google.de)<sup>158</sup>. La Cour de justice rappelle que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » figurant à l'article 5, point 3, du règlement n° 44/2001<sup>159</sup> vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage. En cas d'atteinte à une marque nationale, le lieu de matérialisation du dommage ne peut qu'être celui de l'État dans lequel celle-ci est enregistrée<sup>160</sup> dont les juridictions seront mieux à même de connaître de l'intégralité du dommage causé au titulaire de la marque et d'une demande en cessation. Quant à l'événement causal du dommage, en cas d'affichage sur le site internet d'un moteur de recherche d'une publicité grâce à la réservation d'un mot clé identique à la marque, il ne peut s'agir que du déclenchement par l'annonceur du processus technique d'affichage, ce comportement suscitant l'atteinte à la marque<sup>161</sup>, peu importe le lieu d'établissement du serveur appartenant au moteur de recherche utilisé, cette localisation étant incertaine<sup>162</sup>. L'autre for compétent peut donc être celui du lieu d'établissement de l'entreprise ayant recouru aux services de publicité du moteur de recherche.

### 3. Protection de la marque renommée et juste motif

**51.** — Pendant la période analysée, le Tribunal a rendu une décision rejetant l'existence d'un juste motif pour pouvoir utiliser une marque renommée. Dans cette affaire, la requérante arguait qu'elle disposait d'un juste motif pour l'usage de la marque *Citigate*, en raison de l'existence de diverses sociétés dont la dénomination sociale contient le terme *Citigate*. De telles preuves ne sont toutefois pas suffisantes pour établir l'existence d'un juste motif, car elles ne démontrent pas l'utilisation effective de la marque *Citigate*. Le Tribunal rappelle à cet égard qu'une dénomination sociale n'a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services mais a pour objet d'identifier une société<sup>163</sup>.

## 5 Droit des dessins et modèles

**52.** — Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires<sup>164</sup> admet l'annulation d'un dessin ou modèle s'il reprend un signe distinctif antérieur protégé, mais ne détermine pas comment apprécier la comparaison entre une éventuelle marque antérieure et le dessin ou modèle contesté. La Cour a déjà précisé la notion d'utilisateur

(153) Trib., 18 janvier 2012, *Tilda Riceland Private c. O.H.M.I.*, T-304/09. (154) C.J., 22 mars 2012, *Genesis Seguros Generales*, C-190/10. (155) Trib., 14 février 2012, *Peeters Landbouwmachines c. O.H.M.I.*, T-33/11. (156) Trib., 1<sup>er</sup> février 2012, *Carrols Corp.*, T-291/09. (157) C.J., 15 décembre 2011, *Frisdranken Industrie Winters c. Redbull*, C-119/10. (158) C.J., 19 avril 2012, *Wintersteiger*, C-523/10. (159) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 20 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *J.O. L 12* du 16 janvier 2001, p. 1. (160) *Ibidem*, § 27. (161) *Ibidem*, §§ 34-35. (162) *Ibidem*, § 36. Voy. également notre commentaire de la décision *Football Dataco c. Sportradar*, supra n° 20. (163) Trib., 26 septembre 2012, *IG Communications c. O.H.M.I.*, T-301/09. (164) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, *J.O. L 3* du 5 janvier 2002, p. 1.

## Chroniques

averti dans le chef duquel il faut opérer cette comparaison<sup>165</sup>, comme étant une notion intermédiaire entre celle du consommateur averti, applicable en matière de marques, et celle d'homme de l'art, applicable en dessins ou modèles. Dans une décision concernant le dessin d'un personnage, elle admet que le Tribunal puisse se fonder sur « le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les deux silhouettes que l'utilisateur averti conserve en mémoire »<sup>166</sup> et non uniquement par une comparaison directe de la marque antérieure et du dessin contesté.

La Cour a également considéré que le droit de dessin ou modèle permet à son titulaire d'interdire à tout tiers d'utiliser un dessin ou modèle communautaire ne produisant pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, ce qui comprend le tiers titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur<sup>167</sup>. Non dépourvu de mauvaise foi, ce tiers avait prétendu que son enregistrement d'un dessin ou modèle similaire lui donnait un droit d'utilisation faisant échec à l'action en contrefaçon introduite par la titulaire du modèle antérieur.

**53.** — Dans une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire sur un flacon, le Tribunal devait apprécier la valeur probante des documents fournis, à savoir la copie d'un croquis, d'un bon de livraison et d'une déclaration sur l'honneur prouvant que le flacon n'était pas nouveau. Le Tribunal a décidé que de tels moyens de preuve étaient en principe recevables et après les avoir analysés, en a conclu que leur valeur probante ne pouvait pas être mise sérieusement en doute<sup>168</sup>. La décision rappelle également que dans le cadre de l'examen du motif de nullité devant l'O.H.M.I., la question de la mauvaise foi est dépourvue de pertinence, car il ne s'agit pas de se prononcer sur un comportement, mais sur le caractère nouveau du dessin ou modèle contesté.

## 6 Obtentions végétales

**54.** — Les obtentions végétales ont également leur part, et ce n'est pas fréquent, de la jurisprudence communautaire de cette année. Une première affaire posait la question de la détermination de la rémunération due par des agriculteurs ayant mis en culture des variétés protégées dans une mesure plus importante que les quantités réellement déclarées aux ayants droit<sup>169</sup>. La Cour y répond sévèrement en qualifiant cette dissimulation de contrefaçon, leurs auteurs s'étant ainsi mis en dehors des conditions d'application de l'exception dite du privilège des agriculteurs<sup>170</sup>. La rémunération due dans ce cas équivaut alors au montant de la redevance pour une production sous licence du titulaire du droit d'obtention végétale, et non à la rémunération équitable prévue dans le cadre de l'exception.

**55.** — Une autre décision importante émane du Tribunal dans quatre affaires jointes<sup>171</sup>. Il s'agissait de variétés de tournesols appelées, d'une part, la variété Lemon Symphony, et de l'autre, la variété Sumost 01, toutes deux appartenant à l'espèce *Osteospermum ecklonis*. Le titulaire de l'obtention végétale Lemon Sym-

phony avait engagé une action en contrefaçon devant les juridictions allemandes contre le producteur de Sumost 01, car il estimait que sa production et sa vente violait ses droits. Après moult rebondissements judiciaires, faits de recours et d'expertises, l'obtenteur de Sumost 01 a porté l'affaire contre l'Office communautaire des variétés végétales (O.C.V.V.) devant le Tribunal, reprochant à l'O.C.V.V. d'avoir apprécié la comparaison entre les deux variétés sur la base de la variété Lemon Symphony actuelle et non telle qu'enregistrée (la position des tiges étant différente). De cette différence pouvait également être déduite l'absence de stabilité de la variété et en conséquence son invalidité.

Le Tribunal considéra que la description des tiges n'était pas déterminante et ne devait pas en tous cas être appréciée de manière absolue. Il annula ensuite les trois décisions des chambres de recours de l'O.C.V.V. principalement pour des manquements à la procédure et notamment pour une atteinte au droit d'être entendu. Plus généralement, les juges raisonnèrent sur de nombreux points procéduraux, par analogie avec le règlement en matière de marque communautaire, par exemple s'agissant de la prise en compte d'un fait notoire<sup>172</sup>, du contrôle juridictionnel sur les faits se limitant à l'erreur manifeste<sup>173</sup>, ou de l'étendue du pouvoir de réformation reconnu au Tribunal<sup>174</sup>.

**56.** — Aucune question de droit intellectuel n'était réellement en jeu mais la décision de la Cour dans l'affaire *Kokopelli*<sup>175</sup> a fait beaucoup de bruit, ce qui justifie qu'on la mentionne. Les juges européens y confirment le principe de diverses directives sur la commercialisation des semences et le catalogue des variétés végétales selon lequel aucune semence ne peut être commercialisée dans l'Union européenne si elle n'est pas reprise à ce catalogue, ceci afin d'assurer la stabilité et l'homogénéité des variétés végétales. L'association Kokopelli, distribuant des semences anciennes dans un but de promotion de la biodiversité, avait invoqué une atteinte à la liberté d'exercer une activité économique, atteinte qui n'a pas été jugée disproportionnée par la Cour en raison de l'objectif poursuivi, soit l'amélioration de la productivité des cultures de légumes dans l'Union. L'on sent toutefois dans la décision un appel des juges au législateur européen pour une réévaluation de ces directives qui tiennent compte de l'importance croissante d'une agriculture durable<sup>176</sup>.

## 7 Noms de domaine

**57.** — L'enregistrement de noms de domaine en .eu avait été entouré de plusieurs garanties pour éviter une appropriation abusive de signes distinctifs appartenant à autrui. L'une d'elles était l'instauration de périodes successives pendant lesquelles l'enregistrement était réservé en priorité aux titulaires de marques (*sunrise period*). En outre, seuls les titulaires de marques, en ce compris les « licenciés » de tels droits, résidant ou ayant leur siège social dans l'Union européenne étaient habilités à déposer un nom de domaine en .eu, dans un objectif de promotion des entreprises européennes. Cela n'a pas empêché des titulaires de marques non

(165) C.J., 20 octobre 2011, *PepsiCo c. Grupo Promer*, C-281/10 P. (166) C.J., 18 octobre 2012, *Herbert Neuman*, C-101/11 P et C-102/11 P, § 57. (167) C.J., 16 février 2012, *Celaya Emparanza y Galdos Internacional*, C-488/10. (168) Trib., 9 mars 2012, *Coverpla c. O.H.M.I.*, T-450/08. (169) C.J., 5 juillet 2012, *Geistbeck et Geistbeck*, C-509/11. (170) *Ibidem*, § 25. (171) Trib., 18 septembre 2012, *Ralf Schröder c. O.C.V.V.*, T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09. (172) *Ibidem*, § 149. (173) *Ibidem*, § 153. (174) *Ibidem*, § 250. (175) C.J., 12 juillet 2012, *Association Kokopelli*, C-59/11. (176) Sur ces questions, voy. C. Ker, « Propriété intellectuelle et catalogue des variétés végétales : le droit dans la semence », in *Agroécologie, entre pratique et sciences sociales*, Educagri, Dijon, pp. 97-114.

européens de déposer leurs marques dans la période d'enregistrement par étapes grâce à un subterfuge que la Cour de justice n'a pas apprécié. Un bureau de marques belge avait reçu une licence d'un titulaire de marque aux seules fins de déposer un nom de domaine lensworld.eu. Le titulaire d'une marque Benelux comprenant la dénomination Lensworld a ainsi été pris de vitesse par la société américaine ayant donné une telle licence et a contesté la validité de ce dépôt au nom d'une entreprise non européenne devant les juridictions belges.

Saisie d'un recours préjudiciel<sup>177</sup>, la Cour de Luxembourg va considérer que la notion de preneur de licence visée par le règlement n° 874/2004 sur la mise en œuvre du nom de domaine .eu<sup>178</sup>, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans

toute l'Union, interprétation qu'elle lie avec la fonction de la marque. Par conséquent dit la Cour, « par l'octroi d'une licence, le titulaire d'une marque concède au licencié (...), le droit d'utiliser cette marque aux fins qui relèvent du droit exclusif conféré par ladite marque, à savoir l'utilisation commerciale de celle-ci en conformité avec ses fonctions propres, en particulier la fonction essentielle consistant à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné »<sup>179</sup>. Le contrat par lequel le titulaire d'une marque donne mission à son cocontractant d'enregistrer un nom de domaine ne peut donc être qualifié de contrat de licence du droit intellectuel, mais uniquement de contrat de prestation de service, dans la mesure où il n'accorde aucun droit d'utiliser commercialement la marque concernée<sup>180</sup>.

(177) C.J., 19 juillet 2012, *Pie Optiek c. Bureau Gevers*, C-376/11. (178) Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d'enregistrement, *J.O. L* 162 du 30 avril 2004, p. 40. (179) *Ibidem*, § 47. (180) *Ibidem*, §§ 49-50.

## Les règles de concurrence applicables aux entreprises<sup>1</sup>

Thierry Fouquet  
Valérie Giacobbo-Peyronnel  
Jorg Sladic et Eric Vanham<sup>(\*)</sup>

- Les notions d'entreprise dans l'hypothèse de personnes morales de droit public, d'association d'entreprises et de concurrent potentiel, ainsi que celles de position dominante et de pratiques d'éviction abusive ont fait l'objet d'une attention particulière des juridictions de l'Union.
- La tendance accrue, de la part des entreprises, à contester les actes adoptés par la Commission au cours de la phase d'instruction a conduit à des développements jurisprudentiels importants dans ce contentieux de la procédure préalable.
- La jurisprudence du Tribunal relative aux lignes directrices sur les amendes a continué de s'enrichir.

### 1 Aspects réglementaires et politique de concurrence en général

#### A. Révision du « programme modèle » de clémence du Réseau européen de la concurrence (R.E.C.)

Le « programme modèle » de clémence, adopté en 2006 par le R.E.C. (composé de la Commission européenne et des autorités de la concurrence de tous les États membres de l'Union européenne), visant à encourager les entreprises à fournir des informations sur d'éventuelles infractions aux autorités de la concurrence,

a été révisé afin de préciser et de simplifier les informations à fournir lorsque ces entreprises introduisent une demande auprès de plusieurs autorités différentes. Pour l'essentiel, dorénavant, tous les candidats — et non plus seulement le premier — à la clémence faisant une demande à la Commission dans les affaires concernant plus de trois États membres seront en mesure de soumettre une demande sommaire aux autorités nationales de la concurrence. Auparavant, seules certaines autorités nationales avaient étendu à tous les demandeurs le droit de présenter une demande sommaire. Par ailleurs, le Réseau européen de concurrence a convenu d'un modèle standard pour les demandes sommaires, que les entreprises seront en mesure d'utiliser dans tous les États membres et a publié une liste des

(\*) Thierry Fouquet est référendaire au Tribunal de l'Union européenne. Valérie Giacobbo-Peyronnel est référendaire au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne. Jorg Sladic est avocat au barreau de Ljubljana (Slovénie) et maître de conférences en droits européen et international à l'Université de Maribor. Eric Vanham est référendaire au Tribunal de l'Union européenne. Les auteurs s'expriment en leur nom personnel. Les commentaires relatifs à la présente contribution peuvent être adressés à thierry.fouquet@curia.europa.eu, valerie.giacobbo-peyronnel@curia.europa.eu, advokat.sladic@sedmica.net, et eric.vanham@curia.europa.eu. (1) 1<sup>er</sup> janvier 2012-31 décembre 2012. Pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2011, voy. la précédente chronique de T. Fouquet, V. Giacobbo-Peyronnel, J. Sladic et E. Vanham, « Les règles de concurrence applicables aux entreprises », *J.D.E.*, n° 186, 2/2012, pp. 45-55.