

NEWSLETTER

IP / MEDIA



DANS CE NUMÉRO

Absence de caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque de couleur

Plaintes pour violation du droit d'auteur contre OpenAI et Microsoft

Confirmation de la qualification en donation des cessions gratuites de droit de marques

Partage par un particulier d'une affiche sur Facebook - Absence de contrefaçon

Cession implicite de droits d'auteur entre cessionnaire et sous-exploitant

VEJA - Absence d'originalité d'une paire de basket

Blocage de sites de streaming et téléchargement illégal

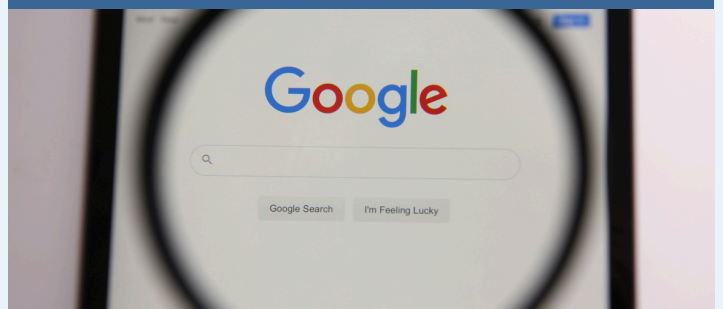
MAAF - Absence de contrefaçon de chanson dans un spot publicitaire

Les créateurs de Yuzu et Nintendo trouvent un accord

Qualification du contrat liant un influenceur à une agence marketing de représentation

Google sanctionnée d'une amende de 250 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence


Il est reproché à Google de ne pas avoir respecté ses engagements concernant les droits voisins des éditeurs de presse. Cette décision a été prise après une procédure de transaction. Retrouvez notre article en page 5 de notre newsletter.



ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Veuve Clicquot - Absence de caractère distinctif acquis par l'usage d'une marque de couleur

TUE, 6 mars 2024, T-652/22, Lidl Stiftung c. MHCS

La société MHCS, propriétaire du célèbre champagne Veuve Clicquot, tente depuis de nombreuses années d'acquies la protection à titre de marque de l'UE de sa couleur orange «  », enregistrée comme marque figurative sur le formulaire de demande sur lequel il était mentionné que la protection était revendiquée pour la couleur orange, accompagné de ses coordonnées trichromatiques.

S'il n'est pas évident de démontrer la distinctivité d'une marque de couleur, à la suite d'une longue saga judiciaire contre la société LIDL STIFTUNG, le Tribunal de l'Union européenne avait rendu, le 16 août 2022 une décision consacrant le caractère distinctif acquis par l'usage de ladite marque. La société LIDL a alors formé un recours contre cette décision.

Par une décision en date du 6 mars 2024, le Tribunal de l'Union européenne a toutefois jugé que les preuves présentées par MHCS n'étaient pas suffisantes pour démontrer l'acquisition par l'usage de la distinctivité de la couleur en Grèce et au Portugal. Or, il est exigé que la preuve de distinctivité acquise par l'usage soit apportée pour l'ensemble de l'Union Européenne, ce qui démontre la complexité à établir la distinctivité acquise par l'usage d'une marque de l'UE, même pour des marques de renommée mondiale comme celle de Veuve Clicquot.



Plaintes pour violation du droit d'auteur contre OpenAI et Microsoft

Plainte de « The Intercept »

Plainte de « Raw Story » et « Alternet »

Les sociétés de médias The Intercept, Raw Story et Alternet ont intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft. Elles les accusent d'avoir enfreint le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), car elles auraient utilisé leurs articles en supprimant intentionnellement les informations relatives aux noms des auteurs et aux conditions d'utilisation afin de former des modèles d'IA générative. Ces plaintes font suite à celle déposée par le New York Times, qui reproche aux deux entreprises d'avoir violé ses droits d'auteur, alléguant également la reprise de ses articles pour entraîner leur intelligence artificielle générative sans lui avoir préalablement demandé l'autorisation.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Confirmation de la qualification en donation des cessions gratuites de droit de marques

CA Paris, Pôle 5, Ch. 1, 13 mars 2024, n° 22/05440

TJ Lyon, 9 avril 2024, n° 20/05900

La Cour d'appel de Paris a confirmé dans un arrêt du 13 mars 2024 qu'une cession gratuite de titres de propriété industrielle est assimilée à une donation, laquelle doit donc être authentifiée devant notaire pour éviter toute nullité, comme le prévoit l'article 931 du Code civil.

Cet arrêt, qui concernait en l'espèce un contrat de cession de marque et de dessins et modèles, vient confirmer le jugement du 8 février 2022 et la jurisprudence établie sur le sujet, en précisant qu'aucun élément ne permet de retenir que l'article L. 714-1 alinéa 7 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel la cession des droits attachés à la marque est constatée par écrit à peine de nullité, et qui n'envisage pas le cas où le titre serait cédé à titre gratuit dans le cadre d'une donation, serait une règle spéciale dérogeant à la règle d'ordre public de l'article 931 du code civil.

Toutefois, dans un autre jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon cette fois, s'il a en effet été jugé que le contrat par lequel une société cède gratuitement ses droits sur une marque doit être annulé, le tribunal a considéré que lorsque qu'un nouvel acte de cession à titre onéreux a été établi postérieurement, ce dernier se substitue au contrat initial frappé de nullité, permettant ainsi un transfert rétroactif de la marque.



Partage par un particulier d'une affiche sur Facebook - Absence de contrefaçon

Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-81.563



À la suite de la publication par un particulier sur sa page Facebook d'une photo d'une affiche publicitaire comportant le slogan « Les syndicats de police et BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019 », la société BFM TV a porté plainte pour utilisation et reproduction non autorisées de sa marque BFM.

BFM TV s'est pourvue en cassation à la suite de la décision d'appel confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Les juges considèrent que la reproduction de la marque ne relevait pas de la vie des affaires et que la publication, qui présentait d'ailleurs un caractère satirique et ne contenait aucune proposition de produit, n'avait été diffusée que de façon restreinte et pour une durée limitée. Le pourvoi est donc rejeté.

ACTUALITÉS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Cession implicite de droits d'auteur entre cessionnaire et sous-exploitant

Cass. Civ. 1ère, 28 février 2024, n° 22-18.120

La société Chris Music, détentrice des droits d'auteur de la chanson « Partenaire Particulier », et la société Musiques & Solutions se sont entendues par échange d'emails pour l'utilisation d'extraits de la chanson dans le film Alibi.com et pour la signature d'un contrat en ce sens. Cependant, la société Chris Music ne souhaitait pas voir apparaître la société Musiques & Solutions au sein des crédits du générique du film.

Aucun contrat n'ayant finalement été signé, lors de sa sortie en salle du film, la société Chris Music, les co-auteurs et les interprètes ont assigné Musiques & Solutions et le producteur du film, réclamant la suppression de la bande sonore des séquences litigieuses et des mentions du générique, ainsi que des dommages et intérêts. Leurs demandes ont été rejetées en appel puis en cassation.

La Cour de cassation a en effet considéré que la société Chris Music, avait, même sans signer de contrat, donné son accord sur le principe et sur les modalités de l'utilisation de la chanson. La Cour rappelle ainsi que les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle régissent les seuls contrats consentis par l'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants.

Pour un autre arrêt en ce sens, voir [notre newsletter de janvier-février 2024](#).

VEJA – Absence d'originalité d'une paire de basket

TJ Paris, 22 mars 2024, n° 21/08049

La société Veja reprochait à la société Calzados nuevo milenio, qui commercialise des chaussures sous sa marque Victoria, d'avoir commis des faits de contrefaçon en proposant à la vente des baskets similaires à sa basket V-10. Le Tribunal judiciaire a toutefois considéré que ce modèle manquait d'originalité pour bénéficier de la protection du droit d'auteur. Il a en effet estimé que les caractéristiques revendiquées par Veja appartenaient au fond commun des baskets basses à lacets et que leur combinaison ne présentait aucune singularité distinctive, les éléments utilisés ne reflétant pas l'empreinte de la personnalité d'un styliste, aucun styliste n'ayant d'ailleurs été identifié. En conséquence, le modèle en question n'a pas été considéré comme une œuvre originale protégée par le droit d'auteur et aucune contrefaçon ne pouvait être dès lors reconnue.



ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

Google sanctionnée d'une amende de 250 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence

Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 20 mars 2024

Après avoir examiné les engagements pris par Google en juin 2022 dans le cadre du litige l'opposant aux éditeurs réclamant une rémunération pour l'utilisation d'extraits de leurs articles, l'Autorité de la concurrence a constaté que Google ne les avait pas respectés. Google n'aurait pas mené de manière transparente et de bonne foi les négociations avec les éditeurs de presse afin de déterminer une rémunération juste pour l'utilisation de ces extraits, et n'aurait pas informé les éditeurs de presse que certains de leurs contenus seraient utilisés par son logiciel d'IA Bard (devenu Gemini), pour l'entraînement de son modèle. Elle est donc condamnée au paiement d'une amende de 250 millions d'euros.

Blocage de sites de streaming et téléchargement illégal

TJ Paris, 3ème Ch., 4 avril 2024, n° 24/02076

TJ Paris, 3ème Ch., 4 avril 2024, n° 24/02432

TJ Paris, 3ème Ch., 4 avril 2024, n° 24/02433

TJ Paris, 3ème Ch., 4 avril 2024, n° 24/02843

Plusieurs décisions rendues le 4 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris ont ordonné le blocage de dizaines de sites de streaming et de liens torrents permettant le téléchargement illégal de films, séries et musiques, à la suite de plaintes d'ayants droit tels que la Société civile des producteurs phonographiques, le CNC, Disney, Gaumont ou encore Paramount.

Les principaux fournisseurs d'accès internet français (Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR) ont été enjoins de mettre en place des mesures de blocage de ces sites dans un délai de 15 jours, pour une durée de 18 mois.

MAAF – Absence de contrefaçon de chanson dans un spot publicitaire

CA Paris, Pôle 5, Ch. 2, 8 mars 2024, n° 22/03274

Pour la réalisation d'une publicité pour la MAAF, les auteurs de la chanson « C'est la Ouate » avaient consenti à l'utilisation de leur chanson dans un spot publicitaire ainsi qu'à la modification des paroles pour les besoins de la publicité. Les paroles « De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, c'est la ouate » avaient été adaptées en : « Efficace et pas chère, c'est la MAAF que je préfère ! c'est la MAAF ! ».

Les co-auteurs de la chanson ont toutefois agi en contrefaçon de droit d'auteur et parasitisme car, après 15 ans d'utilisation, un nouveau spot publicitaire a été créé, intégrant une nouvelle mélodie et le slogan suivant : « Rien à faire, c'est la MAAF qu'il (elle) (ils) préfère(ent) ! » et « C'est la MAAF que je préfère ! ». Les juges ayant rejeté l'action en contrefaçon en première instance, les ayants-droits ont interjeté appel.

En appel, la Cour reconnaît que les mots utilisés peuvent avoir un double sens et accepte de protéger la phrase au titre du droit d'auteur, indépendamment de la mélodie de la chanson dont elle est extraite. Toutefois, bien qu'elle admette une certaine inspiration de structure, la Cour considère que la longueur de chacune des parties de la phrase n'est pas équilibrées et que leur sonorité est différente. En conséquence, les demandes au titre de la contrefaçon sont rejetées. Les demandes en concurrence déloyale et parasitisme sont également rejetées.



ACTUALITÉS MÉDIAS, ENTERTAINMENT ET PUBLICITÉ

**FOCUS INTERNATIONAL**

Les créateurs de Yuzu et Nintendo trouvent un accord

Après avoir menacé Tropic Haze, le développeur de l'émulateur Yuzu permettant de jouer à des jeux Nintendo Switch sur PC, d'intenter une action en justice, l'éditeur de jeux vidéo Nintendo a obtenu la signature d'un accord très favorable.

Nintendo accusait Tropic Haze d'avoir contourné les mesures techniques de protection de ses consoles et jeux vidéo en permettant aux utilisateurs de jouer sur ordinateur à des jeux disponibles sur Nintendo Switch.

Aux termes de l'accord, validé le 6 mars par un juge de Rhode Island, Tropic Haze devra payer 2,4 millions de dollars de dommages-intérêts à Nintendo. Par ailleurs, Tropic Haze s'est engagé à suspendre immédiatement la commercialisation et le développement des fonctionnalités de Yuzu et transférer le nom de domaine hébergeant l'émulateur à Nintendo.



Qualification du contrat liant un influenceur à une agence marketing de représentation

CA Paris, 23 février 2024, n° 23/10389

Dans un arrêt du 23 février 2024, la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la qualification juridique du contrat liant un « influenceur » à une agence marketing avec laquelle il avait conclu un contrat de représentation exclusive d'une durée d'un an, renouvelé pour une durée de deux ans supplémentaires. Le 10 juin 2022, l'influenceur a notifié à la société la résiliation immédiate du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, laquelle a alors assigné l'influenceur afin de le voir condamné au titre de la rupture brutale anticipée du contrat. Estimant que la convention liant les parties devait être requalifiée en contrat de travail, l'influenceur a soulevé une exception d'incompétence matérielle au profit du Conseil des prud'hommes de Meaux. La Cour d'appel a donc été amenée à se prononcer sur la qualification du contrat litigieux.

La Cour a considéré que l'activité de l'influenceur relevait de l'influence commerciale s'exerçant par la diffusion de contenus sur les réseaux sociaux, telle que prévue par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La Cour a par ailleurs estimé que bien que l'influenceur recevait des instructions de l'agence, il demeurait libre de réaliser les vidéos selon son propre style et de déterminer la manière de présenter les produits. Ses "mises en scène" ne se limitaient pas à une simple reproduction de son image ou à des poses de mannequin. De plus, l'influenceur disposait d'une totale liberté de choix quant aux campagnes proposées par l'agence et pouvait les refuser, excluant ainsi tout lien de subordination. Dès lors, l'influenceur ne pouvait prétendre être lié à l'agence par un contrat de travail, et ne pouvait pas être qualifié ni de mannequin, ni d'artiste-interprète. Il est donc débouté.

NOUS CONTACTER



Stéphanie BERLAND
Avocate - Associée
IP-IT / Data / Media
sberland@steeringlegal.com
+33 6 81 45 05 01

Leslie HERAIL
Avocate
IP-IT / Data / Media
lherail@steeringlegal.com
+33 1 45 05 15 65



4 bureaux en France

- Angers
- Fort-de-France
- Marseille
- Paris



7 bureaux dans le Monde

- **Emirats Arabes Unis** : Abu Dhabi et Dubai
- **Afrique** : Abidjan en Côte d'Ivoire et Niamey au Niger
- **Brésil** : Porto Alegre, Rio de Janeiro et Sao Paulo