



Février 2021

Transposition de la Directive (UE) 2018/1808 dite « Service de médias audiovisuels » (SMA) par l'ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 : les plateformes de vidéos à la demande désormais contraintes de participer à la création audiovisuelle française

Le 23 décembre 2020, l'ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 a été publiée au Journal Officiel. Cette ordonnance qui a pour objectif d'assurer la pérennité du système français de financement de la production, notamment indépendante, et de garantir l'équité entre diffuseurs français et plateformes mondiales, transpose la Directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 dite « Service de médias audiovisuels » (SMA).

Le principal apport de la Directive SMA est de permettre aux Etats-membres « d'étendre le régime de contribution à la production d'œuvres aux services de télévision et aux services de médias audiovisuels à la demande étrangers visant la France ». Cette possibilité est pleinement saisie par le législateur français puisque les services de médias audiovisuels, dont le chiffre d'affaire annuel, l'audience et le nombre d'œuvre proposées sont supérieurs à certains seuils, sont désormais assujettis à la contribution à la production d'œuvres. L'ordonnance précise également que si leur chiffre d'affaires dépasse un seuil fixé par décret (que le projet fixe pour l'heure à 1 million d'euros), une convention devra être conclue avec le CSA.

Afin de garantir une prise en compte effective de l'activité des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande, l'assujettissement à la contribution à la production d'œuvre est également étendu aux éditeurs étrangers dont les services ciblent le territoire français.

BCTG • AVOCATS

BCTG AVOCATS | 14 Avenue Gourgaud, 75017 Paris | 01 44 15 61 00
www.bctg-avocats.com

\ Rejet des demandes de contrefaçon de droits d'auteur pour un photographe de packshots ayant reçu des instructions très précises

L'EUIPO a eu l'occasion, dès le 7 janvier 2021, de donner plein effet au Brexit en matière de droit des marques. Saisi d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union Européenne LA VIE EN ROSE, fondée notamment sur une marque britannique antérieure, l'Office européen a affirmé de façon très nette qu'une telle marque a cessé d'être un droit antérieur protégé dans un Etat membre, au sens du droit de l'Union, depuis le 1er janvier 2021.

Alors que l'opposition avait été formée avant la prise d'effet du Brexit, soit pendant une période où les marques britanniques étaient encore considérées comme des droits antérieurs protégés dans un Etat membre, l'EUIPO précise que cette condition doit encore être remplie au moment où il rend sa décision.

Par conséquent, elle rejette l'opposition en ce qu'elle est fondée sur la marque britannique antérieure, qui a cessé de produire ses effets dans l'Union Européenne.

Cette décision intervient alors même que le Tribunal de l'UE, dans un jugement du 23 septembre 2020 (affaire T-421/18), avait affirmé que « la circonstance que la marque antérieure pourrait perdre le statut de marque enregistrée dans un Etat membre à un moment postérieur au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'Etat membre concerné de l'Union, est en principe dépourvue de pertinence pour l'issue de l'opposition », l'existence d'un motif relatif d'opposition devant s'apprécier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne contestée.

Si la solution de l'EUIPO peut s'avérer sévère pour les titulaires de marques britanniques, en ce qu'elle prive leurs oppositions d'effet dès lors que la procédure est encore pendante au 1er janvier 2021, elle apparaît néanmoins gage de sécurité juridique pour les déposants de marques de l'Union Européenne. Ceux-ci ne pourront pas voir leur marque refusée à l'enregistrement sur la base d'une marque antérieure qui ne couvre plus le même territoire, et qui en pratique ne constitue donc plus un obstacle.

\ Conséquences du Brexit sur le droit des marques : quand la marque britannique ne peut plus constituer le fondement d'une opposition devant l'EUIPO

L'EUIPO a eu l'occasion, dès le 7 janvier 2021, de donner plein effet au Brexit en matière de droit des marques. Saisi d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union Européenne LA VIE EN ROSE, fondée notamment sur une marque britannique antérieure, l'Office européen a affirmé de façon très nette qu'une telle marque a cessé d'être un droit antérieur protégé dans un Etat membre, au sens du droit de l'Union, depuis le 1er janvier 2021.

Alors que l'opposition avait été formée avant la prise d'effet du Brexit, soit pendant une période où les marques britanniques étaient encore considérées comme des droits antérieurs protégés dans un Etat membre, l'EUIPO précise que cette condition doit encore être remplie au moment où il rend sa décision.

Par conséquent, elle rejette l'opposition en ce qu'elle est fondée sur la marque britannique antérieure, qui a cessé de produire ses effets dans l'Union Européenne.

Cette décision intervient alors même que le Tribunal de l'UE, dans un jugement du 23 sep 2020 (affaire T-421/18), avait affirmé que « la circonstance que la marque antérieure perde le statut de marque enregistrée dans un Etat membre à un moment postérieur à la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne, notamment à la suite d'un éventuel retrait de l'Etat membre concerné de l'Union, est en principe dépourvue de pertinence pour l'issue de l'opposition », l'existence d'un motif relatif d'opposition devant s'apprécier au moment du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque de l'Union européenne contestée.

Si la solution de l'EUIPO peut s'avérer sévère pour les titulaires de marques britanniques, qu'elle prive leurs oppositions d'effet dès lors que la procédure est encore pendante au 1er avril 2021, elle apparaît néanmoins gage de sécurité juridique pour les déposants de marques de l'Union Européenne. Ceux-ci ne pourront pas voir leur marque refusée à l'enregistrement en raison de l'existence d'une base d'une marque antérieure qui ne couvre plus le même territoire, et qui en pratique constitue donc plus un obstacle.

Premières décisions rendues par l'INPI dans des actions en nullité de marques : efficacité à défaut de révolution

Alors que la réforme de la propriété intellectuelle issue de la loi PACTE a introduit en droit français, à compter du 1er avril 2020, une toute nouvelle procédure administrative en nullité de marque devant l'INPI, ce dernier vient de rendre ses premières décisions.

En l'occurrence, dans une première décision rendue le 10 novembre 2020, l'INPI a prononcé la nullité de la marque verbale GANG BANG A PARIS, sur la base d'un motif absolu, à savoir la contrariété de cette marque à l'ordre public.

L'Institut, tout en se référant à la jurisprudence de la CJUE, constate en effet que l'expression « GANG BANG » renvoie à « une pratique sexuelle relevant du milieu pornographique susceptible de dégager une image violente et dégradante », de sorte que la marque est de nature à choquer le public pertinent, et à diffuser un message pornographique auprès du public, et notamment des mineurs, en violation de l'article 227-24 du Code pénal.

De son côté, la décision rendue par l'INPI le 17 novembre 2020 prononce la nullité partielle de la marque verbale CHICOBELLO. L'action était fondée cette fois sur un motif relatif, à savoir l'existence d'une marque antérieure de l'Union Européenne CICCIOBELLO, et d'un risque de confusion entre les deux signes.

Dans cette décision, l'INPI effectue une analyse classique, qui est à l'image du raisonnement habituellement suivi dans les procédures d'opposition.

On remarquera l'efficacité de ces actions administratives, qui produisent effet rapidement. Il semblerait en outre que l'INPI soit enclin à aligner son raisonnement sur les solutions dégagées de longue date en matière de marques de l'Union Européenne par les juridictions européennes.