



Newsletter Propriété Intellectuelle/ Intellectual Property

BCTG • AVOCATS

Septembre 2021

Une nouvelle proposition de loi de modernisation de la lutte contre la contrefaçon

Face au constat du manque d'adaptation de notre législation sur la lutte anti-contrefaçon à l'ouverture des frontières et au commerce en ligne, une proposition de loi en vue de la moderniser a été déposée le 15 juin 2021 à l'Assemblée Nationale. Elle se compose de plusieurs thèmes divisés en 4 chapitres, pour un total de 23 articles.

Le premier chapitre est consacré au renforcement de la mobilisation et la coordination des acteurs publics de la lutte contre la contrefaçon. Pour ce faire, le projet de loi prévoit la création d'un délégué interministériel et d'une unité nationale de coordination de la lutte contre la contrefaçon. Le projet renforce également le rôle d'analyse de l'INPI en matière de contrefaçon.

Le chapitre 2 ambitionne de faciliter et d'optimiser l'action des acteurs de la lutte contre la contrefaçon, notamment grâce à la création de diverses mesures visant à combattre les atteintes portées sur Internet aux droits du titulaire d'une marque. On peut citer par exemple « *plusieurs mesures d'avertissement ou facilitant le blocage de pages ou de sites Internet proposant à la vente des produits contrefaisants* », comme résume l'introduction du projet de loi.

Le chapitre 3 propose quant à lui de renforcer les capacités d'intervention des douanes grâce à la création d'une réserve douanière inspirée des réserves de la gendarmerie, des armées et de la police nationale.

BCTG • AVOCATS

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

Le chapitre 4 propose enfin d'autres moyens de lutter contre la contrefaçon, notamment diverses expérimentations : celle d'un constat d'acquisition, par la police municipale, de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette, celle de l'action de groupe pour les associations de défense des consommateurs, ou encore celle de la création d'une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne. Il propose enfin un dispositif d'évaluation des différentes expérimentations.

A suivre...

L'autorisation de la personne photographiée est nécessaire dès la captation de son image

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a rappelé que « *le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation* ».

En l'espèce, le magazine LUI avait publié une photographie de Leonardo DiCaprio, prise sans autorisation sur une page « dans un moment de loisir ».

L'acteur avait assigné le magazine LUI ainsi que l'agence KCS Presse qui avait pris la photographie. La Cour d'appel l'a débouté de ses demandes au motif qu'« *en l'absence de toute preuve de la commercialisation de cette photographie à la société Lui, il n'est pas démontré que la société KCS Presse a commis une faute à l'égard de Leonardo Di C.* ».

La Cour de cassation, au visa de l'article 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a censuré cette interprétation.

Cette décision est conforme à la jurisprudence de la CEDH, selon laquelle « *l'image étant l'une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l'individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public* ».

De l'importance pour les influenceurs de prévenir leur communauté lorsque leur contenu est publicitaire

En janvier 2018, l'influenceuse française Nabilla a fait la « *promotion de services de formation au trading proposés par un site internet spécialisé dans la vente et l'achat de bitcoin* », et ce, en « story » sur le réseaux social Snapchat en omettant

de préciser qu'une telle publicité était rémunérée par les sociétés exploitant le site en question.

Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), le défaut d'indication du caractère publicitaire de la publication de Nabilla constitue une pratique commerciale trompeuse pouvant laisser croire à ses abonnés que cette promotion résulte d'une expérience personnelle positive et désintéressée. Et ce d'autant plus que Nabilla vantait dans cette même « story », les nombreux avantages de ce service. De tels propos étaient, selon la DGCCRF « *de nature à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du service et les résultats attendus de son utilisation* ».

Nabilla a accepté de payer l'amende de 20.000 euros proposée par la DGCCRF.

Guerlain obtient l'enregistrement de sa marque tridimensionnelle consistant en la forme d'un rouge à lèvres

Par un arrêt du 14 juillet 2021, le Tribunal de l'Union Européenne a annulé la décision de l'EUIPO ayant rejeté la demande de marque de l'Union Européenne sur un signe tridimensionnel. Le public pertinent doté d'un niveau d'attention allant de moyen à élevé « *sera surpris par cette forme facilement mémorisable et la percevra comme divergeant de manière significative de la norme et des habitudes du secteur des rouges à lèvres en mesure d'indiquer l'origine des produits concernés* ».

Le Tribunal rappelle qu'une marque tridimensionnelle « *doit nécessairement diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné pour qu'elle puisse présenter un caractère distinctif* ».

Le Tribunal relève que la circonstance que la forme en cause ait un design de qualité n'implique pas nécessairement qu'une marque constituée de cette forme se distingue de ceux d'autres entreprises. Toutefois, cet aspect esthétique peut être pris en compte, « *pour autant que cet aspect esthétique soit compris comme renvoyant à l'effet visuel objectif et inhabituel produit par le design de ladite marque* ».

Le Tribunal retient en l'occurrence le caractère distinctif de la marque en considérant que la forme dont Guerlain demande l'enregistrement, similaire à celle d'une coque de bateau ou d'un couffin, est « *inhabituelle pour un rouge à lèvres et diffère de toute autre forme existant sur le marché* », adoptant des formes le plus souvent cylindriques et parallélépipédiques.