



Newsletter Propriété Intellectuelle/ Intellectual Property

BCTG • AVOCATS

Avril 2021

Perte d'influence de la marque aux trois bandes d'Adidas

Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a constaté l'absence de contrefaçon par imitation et l'absence d'atteinte à la renommée de la marque aux trois bandes Adidas.

Dans cette affaire, la société Adidas reprochait à la société Sandro la commercialisation illicite du pantalon « Driss », composé de deux bandes parallèles de couleur rose clair apposées sur la jambe d'un pantalon noir, au motif que ce modèle est de nature à créer un risque de confusion avec sa marque aux trois bandes.

Le Tribunal a considéré que le modèle litigieux ne portait pas atteinte à la marque aux trois bandes d'Adidas en raison des différences visuelles entre le modèle de pantalon incriminé et la marque déposée.

De plus, le Tribunal a été convaincu par les divers exemples, versés aux débats, de pantalons féminins inspirés des tenues militaires, comportant le long de chaque jambe deux ou trois bandes parallèles disposées verticalement, et en déduit que l'usage des deux bandes latérales est un élément décoratif emprunté au vestiaire militaire et non une indication d'origine du produit.

Il en résulte qu'aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu à l'égard de la société Sandro. La société Adidas invoquait également l'atteinte à la renommée de sa marque semi-figurative. Cette demande a été rejetée par le Tribunal dans la mesure où la société demanderesse n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un profit indû ou d'un préjudice porté à sa marque renommée.

Bien que la forte renommée de la marque aux trois bandes Adidas ait été rappelée par le Tribunal, ce dernier n'a pas estimé que le pantalon litigieux était de nature à constituer une banalisation de la marque aux trois bandes portant atteinte à son attractivité et conduisant le consommateur à s'en détourner.

La mise en place d'un processus créatif collectif au sein d'une entreprise, obstacle à la titularité des droits d'auteur d'un styliste salarié

Dans un arrêt rendu le 23 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a statué sur une question de compétence territoriale dans la situation où un site internet ne bénéficie pas d'une extension en « .fr ».

Dans cette affaire, la société Monoprix reprochait à la société Casa de vendre des produits sur lesquels été apposé un motif représentant des pastèques, motif considéré comme original et protégeable sur le fondement du droit d'auteur par la société Monoprix. Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de faits de contrefaçon commis depuis le site promobulter.be considérant que ce site visait le territoire belge.

La Cour d'appel censure cette interprétation en se fondant sur l'article 46 du code de procédure civile et en appliquant la décision rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 22 janvier 2015 (*Hejduk C-441/13*) énonçant qu'« en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits, du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort. »

En l'espèce, la société Monoprix a fourni aux débats deux copies d'écran du site promobutler.be sur lesquelles sont apposées le motif de pastèque incriminé, site accessible depuis le territoire français.

Par conséquent, la Cour d'appel rappelle qu'« *en cas d'actes de contrefaçon de droits d'auteur commis par le biais d'un site internet étranger, l'accessibilité du site suffit à fonder la compétence de la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage* ».

Confirmation de la compétence des tribunaux français en cas d'offre en ligne d'articles contrefaisants dès lors que le site est accessible depuis le territoire français

Dans un arrêt rendu le 23 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a statué sur une question de compétence territoriale dans la situation où un site internet ne bénéficie pas d'une extension en « .fr ».

Dans cette affaire, la société Monoprix reprochait à la société Casa de vendre des produits sur lesquels été apposé un motif représentant des pastèques, motif considéré comme original et protégeable sur le fondement du droit d'auteur par la société Monoprix.

Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de faits de contrefaçon commis depuis le site promobutler.be considérant que ce site visait le territoire belge.

La Cour d'appel censure cette interprétation en se fondant sur l'article 46 du code de procédure civile et en appliquant la décision rendue par la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 22 janvier 2015 (*Hejduk C-441/13*) énonçant qu' « *en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur garantis par l'État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité pour l'atteinte à ces droits, du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site internet accessible dans son ressort.* »

En l'espèce, la société Monoprix a fourni aux débats deux copies d'écran du site promobutler.be sur lesquelles sont apposées le motif de pastèque incriminé, site accessible depuis le territoire français.

Par conséquent, la Cour d'appel rappelle qu'« *en cas d'actes de contrefaçon de droits d'auteur commis par le biais d'un site internet étranger, l'accessibilité du site suffit à fonder la compétence de la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage* ».

Violation d'un contrat de licence : exclusion de l'action délictuelle en contrefaçon par la Cour d'Appel de Paris

L'inexécution d'un contrat de licence relève t'elle de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ? La réponse à cette question fait débat depuis quelques années. Le choix d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle à ce type d'atteinte n'est pourtant pas sans conséquence : de son fondement dépendent notamment la possibilité de diligenter une saisie-contrefaçon, la compétence juridictionnelle entre Tribunal de commerce et Tribunal judiciaire, ou encore le calcul des dommages-intérêts.

Dans la présente affaire, l'éditrice d'un logiciel sous licence libre reprochait à la défenderesse l'utilisation de son logiciel en violation des termes de la licence libre, constituant selon elle une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle a donc assignée la défenderesse en contrefaçon de droits d'auteur, sur le fondement délictuel.

En première instance, le Tribunal avait jugé cette action irrecevable, au motif qu'une telle violation de la licence relevait de la responsabilité contractuelle.

La Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 19 mars 2021, a confirmé ce jugement et retenu que la violation d'un contrat de licence de logiciel constituait un manquement contractuel réparable uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Cet arrêt s'inscrit dans un contexte jurisprudentiel en évolution, la question du non-cumul des responsabilités en cas de violation des clauses d'une licence d'exploitation de logiciel ayant fait l'objet de décisions remarquées au cours des dernières années.

La solution retenue par la Cour de cassation jusqu'alors en matière de violation de contrat de licence de marque était que ladite violation pouvait être réprimée par l'application du régime de la contrefaçon en cas de risque de confusion (*Cass. Com. 10 février 2015, n° 13-24979, Cass. Com. 31 mars 2009, n° 07-17665, Cass. Com., 15 janvier 2002, n° 99-19279*).

Dans une précédente affaire concernant comme en l'espèce une violation de licence de logiciel, la Cour d'appel de Paris avait posé une question préjudicielle sur le régime applicable à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) (*CA Paris, 16 octobre 2018, n°17/02679*). En réponse, la CJUE avait rappelé que la violation d'une clause d'un contrat de licence de logiciel « *relève de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, au sens de la directive 2004/48* » (§ 42). Ainsi, selon la Cour de justice, il est obligatoire qu'un titulaire de droits puisse bénéficier des garanties prévues par la Directive 2004/48/CE en cas de non-respect d'un contrat de licence (§ 42). Elle a toutefois précisé qu'il revenait au législateur national « *de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l'action dont le titulaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle* » (§ 44). (*CJUE 18 déc. 2019, IT Development SAS contre Free Mobile SAS, aff. C-666/18*). La CJUE n'avait dès lors pas véritablement tranché le débat entre responsabilité délictuelle et contractuelle et sa portée avait été débattue. Une partie majoritaire de la doctrine avait toutefois considéré que la CJUE s'était implicitement montrée favorable au fondement de la contrefaçon.

La Cour d'appel de Paris, adopte ici, de façon surprenante la solution inverse. Visant pourtant la décision précitée de la CJUE et prenant acte de la marge de manœuvre laissée aux législateurs nationaux sur le point de qualifier la nature de l'action en cause, la Cour d'appel de Paris considère que le principe de non-cumul des responsabilités conduit à écarter la responsabilité délictuelle dans le cas d'espèce puisque la faute résulterait de la violation d'une obligation contractuelle.

Gaëlle Bloret-Pucci
Partner
g.bloret@bctg-avocats.com

Pauline de Drée
Jessica Sandowski



Copyright © BCTG Avocats - Tous droits réservés

Adresse postale :
BCTG Avocats - 14 avenue Gourgaud, 75017 Paris

[Je souhaite me désinscrire de cette liste.](#)