



Toute l'actualité de la propriété intellectuelle  
synthétisée dans les Mises À Jour de l'IRPI

## REJOIGNEZ-NOUS !

L'équipe des rédacteurs des MÀJ est ouverte à tous les jeunes docteurs et doctorants  
Écrivez-nous à l'adresse [irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)

### Sommaire

#### **Panorama de la PI** 3

##### **Droit d'auteur et droits voisins** 3

A la santé du logiciel... mais attention seulement après examen de son code-source pour attester de son originalité

Andrée-Glancia MADINDA 3

Exposition d'une œuvre acquise par une galerie d'art en vue de sa revente : la recherche de l'autorisation préalable de son auteur est sans objet

Alice CEDOLIN 4

Tintin n'est plus au pays de la parodie. L'articulation entre exception de parodie, hommage et démarche artistique.

Clémentine BERTHAUD 5

La reconnaissance d'une exposition comme œuvre originale est indépendante de celle des objets exposés

Andrée-Glancia MADINDA 6

Brèves 7

##### **Droit des marques et autres signes distinctifs** 9

Refus de l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle en forme de poutre métallique essentielle à l'obtention d'un résultat technique

Lisa PINAMONTI 9

Lorsque le parasitisme avance masqué

Lisa PINAMONTI 10

La vraisemblance d'une contrefaçon de marques collectives et de certification

Lisa PINAMONTI 11

La Cour d'appel de Paris dissipe le risque de confusion entre concurrence déloyale et parasitisme

Linhua LU 11

Brèves 13

#### **Agenda des manifestations** 16

*Bulletin mensuel édité par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle de l'Université Paris-Panthéon Assas,*

*12 place du Panthéon, 75231 Paris, Cedex 05.*

*Directeur de la publication : Stéphane Braconnier*

*Responsable de la rédaction : Manon Dalloyau*

*Pour toute question, adressez-vous à [irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)*

# Panorama de la PI

## Droit d'auteur et droits voisins

### **A la santé du logiciel... mais attention seulement après examen de son code-source pour attester de son originalité**

*Tribunal Judiciaire de Paris, 27 juin 2024, Smart RX, RG n° 20/02476*

Andrée-Glancia MADINDA

Doctorante-Université de Lorraine

L'action en contrefaçon est subordonnée à ce que celui qui l'initie à apporter la preuve de son droit, la preuve d'une violation et une estimation du préjudice subi. La preuve du droit est une question complexe car il ne s'agit pas de l'alléguer mais bien d'exposer, par des faits et des actes (juridiques notamment), la titularité que l'on détient. Pour cette raison, le Tribunal judiciaire de Paris n'a pas été en mesure de reconnaître les actes de contrefaçon supposés à l'égard d'un logiciel qu'il lui était impossible d'expertiser correctement.

Au départ, deux filiales du groupe Cegedim, Alliance software et Smart RX, étaient respectivement éditrice de logiciel de gestion d'officine de pharmacie et distributrice de ces logiciels. Or, les deux ont été dissoutes en 2020, et leurs patrimoines ont été intégralement transmis à Smart RX, anciennement Alliadis. C'est ainsi que la société Smart RX s'est dite titulaire des droits d'auteur sur le logiciel qui porte son nom, dans toutes ses versions existantes et éditées. De son côté, la société Offisanté, spécialisée dans les services d'e-santé, propose un service de suivi des risques de rupture des logiciels de gestion d'officine et de surveillance des risques de rupture de fourniture de médicaments. Les deux entreprises ont conclu un contrat de prestation de service pour le développement, l'activation et la maintenance d'un module extracteur. De ce fait, Offisanté a

pu se servir du logiciel Smart RX pour l'extraction des données de ses clients, en contrepartie d'une redevance mensuelle à verser à sa partenaire.

En 2019, Offisanté a notifié une demande de désactivation des pharmacies utilisatrices du logiciel Smart RX en raison de flux anormaux consécutifs à l'exécution de programmes. En réponse, Smart RX a fait pratiquer quatre saisies contrefaçon auprès d'officines ayant rapporté un message d'erreur et des flux anormaux de son logiciel. A la suite de ces mesures, la société Smart RX a attaqué Offisanté en justice pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la contrefaçon, la demanderesse n'a pas fourni l'intégralité du code source lors de l'expertise diligentée afin de démontrer l'originalité du logiciel. En conséquence de quoi, la juridiction a estimé ne pas être en mesure d'établir ladite originalité et a conclu au rejet de la demande en contrefaçon de droits d'auteur.

La preuve de la titularité des droits implique celle de l'originalité du logiciel litigieux. Le tribunal ne dit pas expressément qu'il n'est pas original, mais simplement qu'il est incapable de l'attester faute de pouvoir analyser tout le code source. L'argument du secret des affaires et de la préservation de la technologie avancé par la demanderesse ne convainc pas le juge.

[Retour au sommaire](#)

## Exposition d'une œuvre acquise par une galerie d'art en vue de sa revente : la recherche de l'autorisation préalable de son auteur est sans objet

*Tribunal Judiciaire de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 2<sup>e</sup> section, 28 juin 2024, Galerie Objet Trouvé, RG n° 21/05823*

Alice CEDOLIN

Doctorante – Université Paris II Panthéon-Assas

Une galerie d'art, qui a fait l'acquisition d'une œuvre, peut la céder à nouveau librement sans solliciter l'autorisation préalable de son auteur. N'est pas constitutive d'un acte de contrefaçon la communication de cette œuvre au public, préalablement à sa revente, en ce qu'elle constitue un accessoire nécessaire à tout nouveau transfert de propriété de l'œuvre.

Représenté par une galerie d'art pendant plusieurs années, un couple d'artistes plasticiens a mis fin à cette représentation en 2010. Dix ans plus tard, cette galerie organise une exposition temporaire au sein de laquelle figure l'une de leurs œuvres. Estimant que cette présentation publique a été réalisée sans leur autorisation préalable, les époux assignent la galerie devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de leurs droits d'auteur.

En effet, les demandeurs font valoir que la défenderesse a exposé cette œuvre en l'absence de tout mandat de représentation et de toute cession de droits. Celle-ci reconnaît avoir présenté le tableau litigieux, dont elle avait fait l'acquisition plusieurs années auparavant, et indique avoir procédé à son décrochage dès sa revente, peu de temps après le début de l'exposition.

Au regard des articles L.122-1 et L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal rappelle les droits patrimoniaux de l'auteur sur son œuvre et précise le contenu du droit de

représentation qui consiste dans « la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque », notamment par « présentation publique ». Les juges mentionnent également la limite de l'épuisement du droit de distribution, prévu par l'article L.122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui empêche le titulaire de droit de contrôler les reventes successives de l'exemplaire de son œuvre, dont il a autorisé la première commercialisation au sein de l'Espace Économique Européen.

Le tribunal se livre ensuite à l'appréciation de la caractérisation d'une atteinte aux droits patrimoniaux des requérants et les déboute de leur demande. D'une part, la défenderesse n'a nul besoin de requérir l'autorisation préalable des époux pour procéder à la vente de la toile litigieuse qu'elle avait préalablement acquise. D'autre part, dès lors qu'un auteur vend une œuvre à une galerie d'art, cette cession induit la possibilité pour celle-ci d'exposer cette œuvre en vue de sa revente éventuelle. La présentation publique de l'œuvre constitue donc un accessoire nécessaire à sa revente, qui ne saurait être interdite sans venir porter atteinte aux dispositions de l'article L.122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'exposition du tableau litigieux par la défenderesse, en vue de sa mise en vente, ne constitue donc pas un acte de contrefaçon de droit d'auteur.

Cette décision témoigne des limites de l'articulation entre les droits de l'auteur sur son œuvre et le droit de propriété de l'acquéreur du support physique d'une œuvre. Si l'identification préalable d'une œuvre est requise afin d'annoncer sa mise en vente, cette solution vient cependant étendre l'épuisement du seul droit de distribution au droit de représentation de l'auteur. Elle s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence rendue en droit des marques, qui est venue écarter toute atteinte au droit d'auteur

dans le cadre de reproductions non autorisées d'emballages et de flacons de parfum dans un catalogue publicitaire en vue de leur vente<sup>1</sup>.

[Retour au sommaire](#)

## **Tintin n'est plus au pays de la parodie. L'articulation entre exception de parodie, hommage et démarche artistique.**

**Cour d'appel de Rennes, 1<sup>ère</sup> chambre, 4 juin 2024, RG n° 21/04257**

Clémentine BERTHAUD

Doctorante ATER - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

La réalisation d'une série de tableaux plongeant un personnage de bande dessinée dans un univers artistique décalé constitue-t-elle une parodie ? Telle était la question soulevée devant la Cour d'appel de Rennes, qui a précisé à cette occasion les contours de l'exception de parodie et son articulation avec la pratique du *mash-up*.

Un artiste peintre fonde sa démarche artistique sur le mélange de références, en s'inspirant d'œuvres préexistantes notoires. Il a ainsi réalisé une série de trente-neuf toiles, représentant les personnages de la bande dessinée Tintin, insérés au sein de situations empruntées au peintre américain Hopper. Estimant que ces toiles constituent des adaptations non autorisées, la société Moulinsart, devenue Tintinimagination, titulaire de la quasi-totalité des droits d'exploitation sur l'œuvre d'Hergé, a assigné le peintre en contrefaçon et parasitisme, rejointe par les titulaires du droit moral d'Hergé. Le tribunal judiciaire de Rennes<sup>2</sup> a rejeté les demandes de la société en faisant application de l'exception de parodie.

La société Tintinimagination interjette donc appel et réitère ses demandes visant à faire reconnaître les toiles litigieuses comme des contrefaçons et à interdire à l'artiste d'en poursuivre la réalisation et la commercialisation. Comme en première instance, la discussion se porte notamment sur l'exception de parodie.

Les parties s'opposent quant à la possibilité d'étendre l'élément moral au-delà de la seule intention humoristique, pour y inclure l'intention critique ou artistique. Par ailleurs, les titulaires des droits soulèvent l'incompatibilité entre la réalisation d'une série de toiles sur un temps long et les lois du genre. La Cour d'appel se trouvait donc invitée à préciser, encore une fois, les contours de l'exception de parodie.

Après avoir estimé que les toiles litigieuses reproduisaient bien divers personnages originaux de l'univers de Tintin, la Cour d'appel étudie si la démarche peut constituer une parodie. Elle rappelle tout d'abord que l'exception de parodie doit être interprétée de manière restrictive et *in concreto*. La Cour d'appel resserre surtout les contours de l'élément moral en exigeant une intention humoristique évidente, qui doit être revendiquée par l'auteur de la parodie et revêtir une certaine intensité. L'effet d'amusement produit sur le public ne suffit pas si l'artiste n'a pas eu l'intention de railler. Ainsi, l'introduction par le peintre d'éléments sensuels et de personnages féminins ne suffisent pas à caractériser l'intention humoristique. Cette intention est d'autant plus exclue que le peintre explique vouloir rendre hommage à un artiste qu'il admire. La volonté de rendre hommage ne permet donc pas de satisfaire l'élément moral requis pour l'exception de parodie.

<sup>1</sup> CJUE, 4 nov. 1997, *Parfums Christian Dior c. Evora*, aff. C-337/95.

<sup>2</sup> L'assignation, faite en 2017, donc avant la loi de programmation et de réforme pour la Justice, a été faite devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par ailleurs, la Cour d'appel poursuit en affirmant que la parodie ne doit pas conférer un droit d'adaptation. Elle doit donc être nécessairement ponctuelle, ce qui exclut les démarches commerciales à grande échelle. Ici, l'artiste ayant réalisé une série de trente-neuf tableaux sur huit ans, nommée d'après les noms des artistes auxquels il a emprunté, celui-ci est sorti du cadre de la parodie pour développer un genre en soi, abusant de l'exception et de la notoriété de Tintin.

La Cour d'appel se montre ainsi soucieuse de ne pas permettre de faire de l'exception de parodie une exception permettant de faire des œuvres transformatives sans autorisation.

[Retour au sommaire](#)

### **La reconnaissance d'une exposition comme œuvre originale est indépendante de celle des objets exposés**

*Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2024, CNMA, RG n° 22/05460*

Andrée-Glancia MADINDA  
Doctorante-Université de Lorraine

La distinction entre l'originalité d'une photographie et celle de l'objet photographié est un débat bien connu des juridictions. Or, une question analogue s'est posée en matière d'exposition. Un litige est né entre le centre national de la mémoire arménienne (CNMA) et son ex-employé au sujet du respect et de l'exploitation des droits d'auteur du requérant, concernant différentes expositions réalisées pour le compte du CNMA.

Le requérant a été engagé en mai 2011 en CDD, puis en novembre 2011 en CDI, dans les deux cas, en qualité de responsable de la médiathèque.

Puis une nouvelle fois en 2014 en qualité de responsable de la base documentaire. Il a par la suite été licencié en 2018. Il a fait constater par huissier que son ex-employeur continuait à exploiter des œuvres constituées par des expositions montées par ses soins. N'ayant pas donné son accord pour cette continuation d'exploitation, il a attiré le CNMA en justice, pour contrefaçon de ses droits d'auteur. Cependant, le jugement émis par le tribunal de Lyon ne lui a pas donné raison. Face à cette déconvenue, le requérant a relevé appel de la décision rendue.

L'appelant soutient qu'il est le créateur de plusieurs expositions originales qui pourraient bénéficier de la protection du droit d'auteur ; mettant en avant les choix qu'il a fait, de même que les textes et autres éléments réalisés exprès pour les besoins de ces expositions. Ce à quoi l'intimé rétorque que les expositions ne sont pas des œuvres originales. Arguant que par originalité, il ne faut pas entendre nouveau, mais plutôt une création propre à elle-même, témoin d'une recherche créative et portant la personnalité de l'auteur.

Face à ces arguments, la cour rétorque qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur contesté de prouver et définir l'originalité de l'œuvre sur laquelle celui-ci porte. Ce faisant, la cour va exposer le caractère original de l'œuvre en relevant les éléments présentés par l'appelant. De plus, il n'y a pas d'obstacle à la reconnaissance d'une exposition en tant qu'œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, sous réserve que celle-ci soit originale. En exposant les choix faits par l'appelant, les textes et les éléments qu'il rapporte avoir créé spécialement pour monter ces expositions, le critère d'originalité semble bien présent. De ce fait, la Cour d'appel fait droit à la demande de l'appelant.

Dans cette affaire, la liste d'œuvres énumérée par l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle est mise en avant comme un énoncé non exclusif. L'originalité de l'exposition permet de rappeler que l'originalité des objets présentés n'influence pas celle de la présentation orchestrée. La notion de choix, la subjectivité de l'esprit humain et l'absence de directives externes mettent en avant ce critère phare de la protection des droits d'auteur.

[Retour au sommaire](#)

## Brèves

*Cour d'appel de Douai, 30 mai 2024, RG n°22/01806*

À l'occasion d'une rénovation, une fresque ornant la cage d'escalier d'un bâtiment a été détruite. Les ayants droits des auteurs de cette dernière ont alors poursuivi la société propriétaire dudit bâtiment pour atteinte à leurs droits d'auteur.

La Cour d'appel de Douai fait droit à leur demande. Elle reconnaît tout d'abord l'originalité de la fresque litigieuse contestée par la société. Ensuite, elle reconnaît une atteinte au droit d'auteur en ce que la présence d'amiante dans la colle de la fresque, avancée par la société, ne nécessitait pas sa dépose. Elle rappelle pour cela que la fresque est une œuvre incorporée à son support : dès lors, sauf preuve d'une possibilité technique de dissociation, la destruction du support entraîne irrévocablement la destruction de l'œuvre. Le juge cite un arrêt de la cour de cassation en date du 11 juin 2009<sup>1</sup> et rappelle que « l'équilibre entre les prérogatives de l'artiste et du propriétaire impose que ces modifications n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi ». Elle

décide que le propriétaire du bâtiment avait obligation de conserver la fresque et que sa destruction n'était pas nécessaire en ce que des techniques de confinement de l'amiante étaient possibles.

*Cour d'appel de Paris, chambre 1, pôle 5, 12 juin 2024, RG n°22/14213*

La société ZZ productions était poursuivie par une artiste pour inexécution de ses obligations contractuelles à la coproduction de son album.

La Cour d'appel de Paris confirme le jugement de première instance qui avait rejeté toutes les demandes de l'artiste. Sur les demandes relatives à l'inexécution par la société productrice de son obligation de financement de la coproduction de l'album, le juge rappelle que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce trouve à s'appliquer. Le point de départ du délai de prescription, à savoir la date de la connaissance des prétendues modifications par la société coproductrice du budget prévisionnel de coproduction, date de mars 2013. L'artiste ayant engagé son action en janvier 2019, l'action est prescrite.

*Cour d'appel de Paris chambre 2 – pôle 5, 14 juin 2024, RG n°22/15431*

Un individu se présentant comme l'un des compositeurs du générique de l'émission télévisée *Secrets d'histoire*, non désigné comme coauteur, a assigné la société SP, productrice de l'émission, ainsi que la SACEM pour se voir reconnaître sa qualité de co-auteur de l'ensemble des thèmes musicaux de l'émission et être indemnisé du préjudice subi.

Pour démontrer sa qualité de coauteur, l'artiste invoque la présomption de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve

<sup>1</sup> Cass 1ère Civ., 11 juin 2009, RG n°08-11.138

contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ». Il avance dès lors que cette divulgation ressort des stipulations du contrat d'édition ainsi que de sa contribution artistique à l'illustration musicale de l'émission.

Il ressort des éléments versés au débat que les illustrations musicales ont été composées en début d'année 2013 et que l'artiste avait quitté le projet de composition le 23 janvier de la même année. Bien que le nom de l'artiste était cité comme ayant participé à la composition du générique de fin de l'émission, il ne peut soutenir que l'ensemble des œuvres objets de la liste que compose l'ensemble des trente-neuf thèmes musicaux sont une seule œuvre globale, alors que chacune des œuvres a fait l'objet d'un bulletin de déclaration séparé à la SACEM, avec son accord pour au moins huit d'entre elles.

[Retour au sommaire](#)

## Droit des marques et autres signes distinctifs

### Refus de l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle en forme de poutre métallique essentielle à l'obtention d'un résultat technique

*Tribunal de l'Union européenne, Peikko Group Oy, 26 juin 2024, T-192/23*

Lisa PINAMONTI

ATER en droit privé - Université de Poitiers

Une marque constituée d'une forme ne peut être enregistrée que lorsqu'elle est « constituée uniquement d'une forme fonctionnelle <sup>1</sup> », c'est-à-dire nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, ou « imposée par la nature <sup>2</sup> ». La reprise d'une caractéristique purement technique pour constituer une marque tridimensionnelle ne permet pas au signe de remplir sa fonction essentielle, et ne peut donc être valablement enregistrée. L'intérêt est d'éviter qu'une marque ne confère un monopole à une situation technique ou à une caractéristique utilitaire <sup>3</sup>.

En l'espèce une demande de nullité d'une marque de l'Union européenne est formulée à l'encontre d'un signe tridimensionnel de poutres métalliques de construction. La demande, qui se fonde sur l'absence de distinctivité du signe uniquement constitué d'un résultat technique, est accueillie par l'EUIPO. Le titulaire du signe forme un recours, rejeté par la division d'annulation et saisit le Tribunal.

Le Tribunal confirme le raisonnement de l'EUIPO et rejette le recours. Les

caractéristiques essentielles du signe sont purement utilitaires et ne revêtent pas de caractéristiques esthétiques ornementales. L'analyse s'effectue, conformément à une jurisprudence établie <sup>4</sup>, en deux temps. Le Tribunal identifie les caractéristiques essentielles du signe pour en déterminer sa fonctionnalité. Cette identification peut être opérée en se basant directement sur l'impression globale dégagée par le signe, <sup>5</sup>, indépendamment de l'identification du public pertinent. Le juge peut également procéder à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe. Ce mode de vérification découle d'un examen dit « pointilliste » <sup>6</sup>.

Le tribunal se livre à cet examen et considère que la forme trapézoïdale de la poutre, les diverses perforations petites et grandes sur les côtés et leur disposition, remplissent uniquement une fonction technique, ce qui le conduit à juger que la chambre de recours de l'EUIPO n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Enfin, l'omission de certaines caractéristiques dans la marque en comparaison du brevet déposé ne remet pas en cause les fonctions purement techniques du signe.

Le recours est naturellement rejeté. L'EUIPO supporte ses propres dépens et la requérante supporte les siens ainsi que ceux opposés aux fins de procédure devant le Tribunal.

<sup>1</sup> CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Remington Consumer Products Ltd, point 43. P. DE CANDE, « Fasc. 3110 : Formes techniques, formes fonctionnelles », *Juris Classeur Marques - Dessins et Modèles*, août 2021.

<sup>2</sup> TUE, 6e ch., 6 déc. 2023, aff. T-298/22, BB Services GmbH c/ EUIPO, point 22. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Arrêt BET365 : descriptivité et contenu de publications imprimées », *Propriété industrielle*, février 2024, p. 30-31.

<sup>3</sup> CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris A/S contre l'OHMI, C-48/09 P, point 21.

<sup>4</sup> TUE, 24 oct. 2019, aff. T-601/17, Rubik's Brand Ltd c/ EUIPO, point 96. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Arrêt Rubik's cube : caractéristiques causales mais pas nécessairement suffisantes », *Propriété industrielle*, décembre 2019, p. 35-37.

<sup>5</sup> CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris A/S contre l'OHMI, C-48/09 P, *op. cit.*, point 39. A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « CJUE, arrêt Lego : KO technique pour la brique », *Propriété industrielle*, octobre 2010, p. 26-27.

<sup>6</sup> A. FOLLIARD-MONGUIRAL, « Arrêt Lego : la nature du produit n'impose pas l'expression spécifique », *Propriété industrielle*, février 2024, p. 28-30.

[Retour au sommaire](#)

## Lorsque le parasitisme avance masqué

*Cour de cassation, chambre commerciale et financière, 26 juin 2024, RG n° 22-17.647*

Lisa PINAMONTI

ATER en droit privé - Université de Poitiers

La notion d'agissement parasitaire exige que soit appréciée à la fois la nécessaire protection d'un droit de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté du commerce et de l'industrie. L'élasticité de cette notion impose à la Cour de cassation d'intervenir pour la définir<sup>1</sup>.

En l'espèce, une entreprise qui conçoit, produit et distribue des articles de sport est titulaire d'un modèle communautaire d'un masque avec tuba intégral afin d'éviter la survenance de buée durant la plongée. Une seconde société acquiert d'une troisième des masques intégraux avec tuba intégré.

La première société assigne les deux autres en contrefaçon de dessin et modèle communautaire, concurrence déloyale et agissement parasitaire. Une société demande dans une action reconventionnelle la nullité du dessin et modèle. La Cour d'appel<sup>2</sup> écarte les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et la demande reconventionnelle en nullité du modèle. L'agissement parasitaire est toutefois retenu à l'encontre des deux sociétés, qui sont condamnées solidairement. Elles se pourvoient en cassation.

La Cour de cassation confirme la totalité de la décision d'appel. La demande reconventionnelle

fondée sur le potentiel défaut de nouveauté<sup>3</sup> du modèle est logiquement mal fondée<sup>4</sup> car la présomption de titularité ne peut être renversée que par une revendication qui n'a pas eu lieu.

Le demandeur au pourvoi estimait, concernant l'agissement parasitaire que la reprise d'un concept n'est pas constitutive de parasitisme, puisque les idées sont de libre parcours. La Cour d'appel avait estimé que le produit, majeur pour l'enseigne, a fait l'objet d'investissements très importants pour son développement et est connu d'une large partie du public en raison des campagnes publicitaires réalisés. La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent par l'établissement de ressemblances liées aux caractéristiques techniques n'est fautive que lorsque la valeur économique captée est identifiée et individualisée, ce qui est le cas en l'espèce.

Les investissements publicitaires importants et la grande notoriété du produit soutenus par le travail de conception et le caractère innovant de la démarche permettent de soutenir que la valeur économique est identifiée et individualisée<sup>5</sup>. La faute parasitaire est ainsi retenue. Les deux sociétés déboutées sont condamnées aux dépens.

La tentative de clarification du parasitisme par la Cour de cassation s'est complétée d'un autre arrêt rendu le même jour<sup>6</sup>. La Cour de cassation confirme le raisonnement d'appel qui avait écarté l'existence d'une valeur économique identifiée et individualisée à une combinaison banale d'images préexistantes.

<sup>1</sup> Lettre de la chambre commerciale, financière et économique, N°13 - Juillet 2024 (Parasitisme).

<sup>2</sup> Cour d'appel de Paris, 28 janv. 2022, n° 20/04831.

<sup>3</sup> M. PIATTI, « La nouveauté en droit des dessins et modèles. Retour sur un concept "relatif" », *Propriété industrielle*, juin 2015, p. 8-10.

<sup>4</sup> J. LAPOUSTERIE, « La présomption de titularité en droit des dessins et modèles : retour aux fondamentaux », *Dalloz IP/IT*, mai 2024, p. 290-293.

<sup>5</sup> « Bas les masques, Décathlon parasité », *JCP G*, juillet 2024, p. 1299-1300.

<sup>6</sup> Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23-13.535, Publié au bulletin.

[Retour au sommaire](#)

## **La vraisemblance d'une contrefaçon de marques collectives et de certification**

*Tribunal judiciaire de Paris - Service des référés, 5 juillet 2024, RG n° 24/51453*

Lisa PINAMONTI

ATER en droit privé - Université de Poitiers

Une action en référé contrefaçon peut-être intentée par toute personne ayant qualité à agir<sup>1</sup>. Le juge des référés peut être saisi pour faire provisoirement empêcher des actes argués de contrefaçon<sup>2</sup>. L'objectif est de faire cesser un trouble manifeste ou imminent est lié à une contrefaçon vraisemblable.

En l'espèce, une association accréditée par le COFRAC comme organisme de certification pour délivrer des qualifications permettant aux installations renouvelables d'être éligibles aux aides publiques estime qu'une société a utilisé sans autorisation sur internet ses marques collective et de certification de l'Union européenne. L'association met en demeure la société par lettre recommandée avec avis de réception, puis assigne par constat d'huissier en référé pour faire interdire l'usage des marques.

Le tribunal judiciaire rappelle que la contrefaçon issue de la mention des marques sur le site internet serait alléguée si les titres sont valides et que la contrefaçon est vraisemblable. Il constate que la société utilisant les marques sans avoir aucun droit ni qualification sur celles-ci. L'association a démontré la validité de ses titres, et la vraisemblance de la contrefaçon est suffisamment caractérisée.

Le tribunal accueille toutes les demandes de la saisine retenant que l'action provisoire est de

droit. Le tribunal statue donc l'interdiction pour la société de faire usage des marques dans la vie des affaires et la condamne aux dépens. L'astreinte est applicable pendant 180 jours à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance.

[Retour au sommaire](#)

## **La Cour d'appel de Paris dissipe le risque de confusion entre concurrence déloyale et parasitisme**

*Cour d'appel de Paris, chambre 1 – pôle 5, 19 juin 2024, RG n°082/2024*

Linhua LU

Docteure au CEIPI, Chargée d'enseignement -  
Université de Strasbourg

Dans son arrêt du 31 janvier 2024, la Cour d'appel de Paris clarifie la distinction entre concurrence déloyale et parasitisme. Bien que ces deux actions reposent sur le même fondement en droit commun de la responsabilité civile délictuelle, elles répondent à des critères d'application distincts. Le risque de confusion, déterminant en matière de concurrence déloyale, est étranger au parasitisme. De plus, l'élément intentionnel, nécessaire pour établir une faute en matière de parasitisme, n'est pas requis pour caractériser la concurrence déloyale.

La société Groupe La Centrale, spécialisée dans la diffusion de petites annonces en ligne de ventes de véhicules d'occasion et diffusées par un journal hebdomadaire depuis 1969, gère un site avec 6 millions de visiteurs par mois. Elle détient plusieurs marques, dont la marque française *La Centrale*, déposée en 2000, ainsi qu'une marque verbale de l'Union européenne et une marque semi-figurative. Ces marques couvrent divers services, notamment les journaux et périodiques de petites annonces, la

<sup>1</sup> L 716-6 CPI.

<sup>2</sup> L 716-4-6 CPI.

publicité, les services financiers, les télécommunications et les conseils juridiques. Cette société reproche à Le Garage de La Centrale (devenu Le Garage de Baleone) d'utiliser la dénomination *Le Garage de La Centrale* pour son activité de vente de véhicules automobiles, et d'employer cette appellation sur son enseigne physique, ainsi que sur des réseaux sociaux pour désigner ses services de réparation et de vente de véhicules. Après plusieurs mises en demeure restées sans réponse, La Centrale a assigné Le Garage pour contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2021.

Par un jugement du 2 août 2022, le tribunal a fait droit à la demande de la société La Centrale pour contrefaçon de ses marques, tout en rejetant les demandes relatives à la concurrence déloyale et au parasitisme. Le Garage a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, et La Centrale a introduit des demandes reconventionnelles, relatives notamment à la concurrence déloyale et parasitaire. L'appelante conteste le caractère distinctif de la marque *La Centrale* et invoque les différences de calligraphie, de couleurs et d'activités entre les deux signes. Elle affirme ne tirer aucun avantage de la renommée de la marque et demande une condamnation symbolique, en raison de son changement de dénomination et de la portée géographique limitée de l'atteinte.

Deux questions se posent dans cette affaire : premièrement, l'utilisation d'un signe similaire à une marque renommée constitue-t-elle une contrefaçon, malgré des différences visuelles et

l'absence de similitude dans les activités concernées ? Deuxièmement, cet usage peut-il être qualifié de concurrence déloyale ou de parasitisme, et sous quelles conditions ?

La première question ne présente aucune difficulté. La cour confirme le jugement du tribunal reconnaissant l'existence de la contrefaçon, basée sur une appréciation globale du risque de confusion entre les deux signes. Elle prend en compte divers éléments, notamment la renommée de la marque *La Centrale* en France et en Europe, la similitude visuelle et phonétique, la signification conceptuelle du signe incriminé, ainsi que la forte ressemblance des couleurs.

En ce qui concerne la deuxième question, qui est particulièrement importante ici, la cour rappelle d'abord que la validité des accusations de concurrence déloyale et de parasitisme suppose la démonstration de fautes distinctes de celles constituant une contrefaçon. Elle souligne ensuite, comme dans sa décision précédente<sup>1</sup>, que la concurrence déloyale et le parasitisme, tous deux fondés sur l'article 1240 du Code civil, se distinguent par leurs critères d'application. La concurrence déloyale repose sur le risque de confusion, ce qui constitue une « considération étrangère » au parasitisme. Ce dernier implique l'exploitation injustifiée et lucrative d'une valeur économique d'autrui, résultant d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements<sup>2</sup>. De plus, « la caractérisation d'une faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel (Cass., com., 8 juin 2020, RG n°18-17.169) alors que la faute de parasitisme est intentionnelle en ce qu'elle résulte de la volonté de se placer dans le sillage d'un concurrent pour profiter de sa notoriété,

<sup>1</sup> CA Paris, pôle 5 ch. 1, 1er févr. 2022, n° 20/03318 : « La cour rappelle que le parasitisme, fondé sur l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie

une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

<sup>2</sup> V. aussi la définition classique du parasitisme : Cass. com., 26 jan. 1999, n°96-22.457, D. 2000, Jurisprudence, note Y. Serra, p.87 ; CA Paris, 29 mai 2024, n° 22/01642.

sans rien dépenser (Cass., Com. 7 avril 2009, RG n° 07-21.395) ». La cour applique enfin ces critères au cas d'espèce, concluant à l'existence de concurrence déloyale en raison du risque évident de confusion entre le signe incriminé et la marque renommée « La Centrale ». Cependant, elle refuse de reconnaître l'existence de parasitisme, faute de preuve d'un élément intentionnel de la société Le Garage, élément que la société La Centrale doit démontrer.

Cette décision nous paraît pleinement convaincante, car la cour adopte une approche stricte de la notion de parasitisme, laquelle doit être appréciée à la lumière du principe de la liberté de commerce et d'industrie, comme elle l'a déjà souligné dans une décision précédente récente<sup>1</sup>. En ce sens, la Cour limite l'application excessive de cette notion et établit clairement une distinction nette entre concurrence déloyale et parasitisme, qui sont souvent confondus dans la pratique.

[Retour au sommaire](#)

## Brèves

*Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2024, RG n°22-24.852*

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel<sup>2</sup> et rejette le pourvoi de Hachette. La Haute Juridiction estime qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques « Elle » et les signes utilisés par JSE (marques *Jamais sans elles*), compte tenu des différences visuelles, auditives et conceptuelles. La Cour confirme également la décision de la Cour d'appel et, considérant que Hachette ne démontre pas d'un usage sérieux de la marque *Elle*, valide sa déchéance partielle.

<sup>1</sup> CA Paris, pôle 5 ch. 1, 1er févr. 2022, RG n° 20/03318.

*Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2024, RG n°23-15.380, RG n°23-17.571*

La forclusion quinquennale par tolérance s'applique aussi au mécanisme de défense spécial prévu pour les marques renommées.

En l'espèce, la connaissance par la société Holdham, titulaire des marques *Oxford* pour des produits de papeterie, de l'usage de la marque par la société School Pack pouvait se déduire non seulement de la présence de leurs produits respectifs dans les mêmes rayons de magasins, mais aussi de la relation commerciale antérieure entre Holdham et le fondateur de School Pack. De plus, la durée et l'intensité de l'utilisation de la marque *Oxford* par School Pack ont renforcé la présomption de tolérance de l'usage de la marque de renommée.

*Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 26 juin 2024, RG n°23-11.020*

La Cour de cassation estime que le défaut d'inscription à l'INPI dans les délais prévus n'entraîne pas la nullité de la cession de la marque. En revanche, il entraîne l'inopposabilité aux tiers de la sûreté (comme en l'espèce un nantissement sur le fonds de commerce) portant sur le fonds de commerce incluant la marque.

*Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2024, RG n°23/02162*

Une commune était propriétaire d'un bâtiment historique dans lequel était exploité un restaurant sous l'enseigne *Chez la mère Pourcel*. En 2019, suite à une impossibilité d'exploiter le fonds de commerce, la commune maintient tout de même un site internet reprenant le nom de l'enseigne afin de continuer à exploiter le signe.

<sup>2</sup> Voir en ce sens Gabriel de FEYDEAU, [Parité : finalement, ce sera sans Elle](#) (Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 18 novembre 2022, RG n°21/04769), MAJ de l'IRPI n°44, janvier 2023

Une société a déposé la marque verbale *La mère Pourcel* en septembre 2020. La commune forme alors devant l'INPI une demande en nullité contre la marque verbale.

Une exception d'irrecevabilité est avancée par la société dépositaire de la marque verbale.

Le juge retient que la commune est bien recevable à agir : celle-ci étant la gardienne de son patrimoine historique, il existe une interdépendance entre l'enseigne, l'immeuble sur lequel elle est apposé et la réputation de la ville qui ressortent de plusieurs éléments. En effet, La Maison Pourcel est réputée dans ville en raison de son histoire, de son classement comme Monument Historique ainsi que de son emplacement au cœur d'une cité de caractère. L'enseigne est exploitée depuis 1944 dans un immeuble emblématique de la ville, qui fait partie de son patrimoine médiéval et architectural.

*Cour d'appel de Versailles, chambre 1, pôle 5, 20 juin 2024, RG n°23/04001*

La société Eurecla corp et la société Verre IDF avaient conclu un contrat de concession commerciale en 2018 par lequel Verre IDF est devenue titulaire d'un droit d'usage des marques françaises Eurecla, Vitrogommage et Vitroprotect. Le contrat ayant expiré en avril 2023, la société Eurecla refuse de le renouveler.

La société Verre IDF, se plaignant d'avoir été privée brutalement de ses accès informatiques au site Eurecla, de ses lignes téléphoniques ainsi que d'un débauchage de ses salariés, a obtenu en référé une ordonnance pour la restitution des moyens d'exploitation.

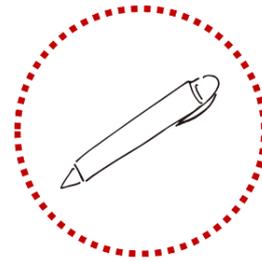
La Cour d'appel de Versailles confirme le premier jugement et estime que la coupure d'accès aux outils de gestion de la clientèle par

Eurecla avant la fin du contrat constituait un trouble manifestement illicite. Pour ce faire, la Cour constate que Eurecla a coupé l'accès de Verre IDF à son logiciel de gestion de la relation client (CRM) avant l'expiration du contrat, en violation manifeste de l'article 15-3 du contrat de concession, stipulant que Verre IDF devait avoir la possibilité de récupérer ses données avant la fin du contrat. Verre IDF a également démontré que, dès le 26 avril 2023 (avant la fin officielle du contrat), Eurecla avait bloqué ses accès aux emails, téléphones, et autres services essentiels à son activité. La Cour a également constaté qu'Eurecla avait utilisé les données de Verre IDF, redirigé ses appels et contacté directement ses clients en entretenant la confusion avec sa propre entreprise. La Cour a dès lors estimé que l'ensemble de ces actions, prises avant l'échéance du contrat, constituaient également un trouble manifestement illicite.

*Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2024, RG n°22/13284*

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence annule la décision de l'INPI d'homologation d'une indication géographique pour des couteaux, après avoir estimé que les éléments présentés dans le cahier des charges ne permettaient pas de démontrer de manière satisfaisante le lien entre le produit et la zone géographique. De cette manière, le produit décrit dans le cahier des charges était insuffisamment défini, avec des termes ambigus pouvant induire en erreur le consommateur sur l'origine géographiques des couteaux. En outre, l'indication géographique pouvait porter à confusion, notamment en raison de l'association de zones géographiques discontinues.

[Retour au sommaire](#)



Des parutions récentes ?  
Des informations sur vos  
colloques et séminaires ?  
Des appels à contribution ?

Pour les faire figurer dans les MÀJ de  
l'IRPI, n'hésitez pas à contacter  
[irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr)

## Agenda des manifestations

N'hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos colloques, séminaires, appels à contribution pour les faire figurer dans la rubrique Agenda des MÀJ de l'IRPI

### Manifestations

#### Septembre

Mercredi 25 et Jeudi 26  
European Patent Litigation Certificate Course 2024-2025  
The Academy of European Law and Maastricht University  
[Informations détaillées](#)

Jeudi 26  
The Unified Patent Court : the first year in review  
CEIPI  
[Informations détaillées](#)

#### Octobre

Jeudi 3  
Rédiger une demande de brevet au format Docx  
INPI  
[Informations détaillées](#)

Mardi 15 et Mercredi 16  
Les états généraux de la propriété intellectuelle  
CEIPI



## Prix de thèse IRPI-APRAM

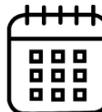


**Conditions du concours** - Thèse portant sur des matières intéressant le **droit des signes distinctifs** et le **droit des dessins et modèle**, comme sur **tout sujet transversal du droit de la propriété intellectuelle** se rapportant à ses domaines.

Ce Prix est ouvert aux titulaires de doctorat ayant soutenu, en 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024, devant une université francophone.



**Prix en jeu** - La thèse lauréate sera publiée dans la collection **d'ouvrages de l'IRPI** et la remise du prix donnera lieu à une cérémonie organisée par l'APRAM



**Calendrier** - Les candidats devront envoyer leurs thèses avant le **1er octobre 2024**.

## Envoi des candidatures



**par voie postale ou dépôt en personne**  
**deux exemplaires** de leur thèse sous format papier

- l'un à l'IRPI :

IRPI – Université Paris-Panthéon Assas  
12 place du Panthéon 75005 Paris

- l'autre à l'APRAM :

M. Julien Delucenay – ARDAN, 18 avenue de l'Opéra 75001 Paris

**ET**



**par mail** à [irpi@u-paris2.fr](mailto:irpi@u-paris2.fr) et à [secretariat@apram.com](mailto:secretariat@apram.com) :

- avec la fiche de candidature au Prix complétée ;
- leur thèse en format numérique.