



Lettre d'actualité IPMT

Numéro 15

Mai 2017

Hogan
Lovells

Veille législative et réglementaire

Mars 2017

MODALITÉS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE POUR LA PERCEPTION DU DROIT DE SUITE ET DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE

Pris pour l'application des Articles L.123-7 et L.311-6 du code de la propriété intellectuelle modifiés par les Articles 18 et 31 de la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le Décret n°2017-284 du 2 mars 2017 précise les modalités auxquelles un organisme de gestion collective peut être agréé par arrêté du ministère de la culture pour certaines missions prévues par cette Loi.

L'Article 1 de ce Décret définit les modalités d'agrément d'un organisme de gestion collective pour la gestion du droit de suite après le décès de l'auteur en l'absence d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Ce mécanisme, introduit à l'Article L.123-7 du code de la propriété intellectuelle par la Loi du 7 juillet 2016, permet d'affecter les sommes perçues au titre du droit de suite au financement de la retraite complémentaire des auteurs des arts graphiques et plastiques.

L'Article 1 du Décret définit également les modalités d'agrément d'un organisme pour la perception de la rémunération pour copie privée pour le compte des ayants droit conformément à l'Article L.311-6 du code de la propriété intellectuelle.

Ce Décret est entré en vigueur le 6 mars 2017.

MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET D'INDEMNISATION DU MÉDIATEUR DE LA MUSIQUE ET D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION

Pris pour l'application de l'Article L.214-6 du code de la propriété intellectuelle créé par l'Article 14 de la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 relatif au médiateur de la musique fixe les conditions de nomination et de saisine du médiateur de la musique, ainsi que les modalités de déroulement de la procédure de conciliation.

Ce Décret crée à cette fin les Articles R.214-8 à R.214-18 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient notamment que le médiateur de la musique est nommé par décret et peut être saisi, par tout moyen propre à établir la date de la saisine, pour une durée de trois mois renouvelable une fois.

Le Décret n°2017-345 du 17 mars 2017 relatif aux conditions d'indemnisation du médiateur de la musique prévoit quant à lui la possibilité d'une indemnisation au profit du médiateur de la musique dont le montant est fixé par arrêté.

Ces Décrets sont respectivement entrés en vigueur les 17 et 19 mars 2017.

RÈGLES COMMUNES APPLICABLES AU COMITÉ RELATIF À L'HONNÊTÉTÉ, À L'INDÉPENDANCE ET AU PLURALISME DE L'INFORMATION ET DES PROGRAMMES DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMME

Pris pour l'application de l'Article 30-8 de la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant de l'Article 11 de la Loi n°2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, le Décret n°2017-363 du 21 mars 2017 portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France fixe les règles communes applicables au comité

relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes institué auprès de chacune de ces sociétés nationales de programme.

Ce Décret prévoit notamment que les membres du comité sont nommés par le conseil d'administration de la société concernée pour un mandat de trois ans renouvelable, et que le comité se réunit une fois au moins par semestre civil.

Ce Décret est entré en vigueur le 23 mars 2017.

MODIFICATION DU RÉGIME DE CONTRIBUTION À LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES APPLICABLE À CERTAINS ÉDITEURS DE SERVICES AUDIOVISUELS

Le Décret n°2017-373 du 21 mars 2017 portant modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande assouplit le régime de contribution résultant du Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 et du Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010.

Ce Décret a pour but de tenir compte de l'évolution des relations entre les éditeurs de services de télévision et les organisations représentant les producteurs audiovisuels.

L'Article 2 de ce Décret introduit notamment une faculté pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de diminuer la part indépendante de la contribution d'un éditeur de services de télévision consacrée à des œuvres patrimoniales en contrepartie d'engagements favorables au renforcement de l'indépendance de la production.

Ce Décret est entré en vigueur le 24 mars 2017.

PRINCIPES COMMUNS RELATIFS AUX LABELS ET AU CONVENTIONNEMENT DANS LES DOMAINES DU SPECTACLE VIVANT ET DES ARTS PLASTIQUES

Pris pour l'application de l'Article 5 de la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, le Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques définit les principes communs à l'ensemble des labels pouvant être attribués, par le ministère de la culture, aux structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.

Ce Décret fixe notamment la liste des labels dont le cahier des missions et des charges sera défini par arrêté, et définit les structures éligibles au label, la procédure d'attribution d'un label, et les obligations liées à cette attribution. Il contient également des dispositions spécifiques au label "Fonds régional d'art contemporain".

Ce Décret entrera en vigueur le 1^{er} juillet 2017.

Avril 2017

MODALITÉS DE LA DÉCLARATION IMPOSÉE AUX DÉPOSANTS DE DEMANDES DE BREVET D'INVENTION CONCERNANT CERTAINS BIENS ET MATÉRIELS

Pris pour l'application de l'Article L.2332-6 du Code de la défense modifié par l'Ordonnance n°2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'Article 30 de la Loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 portant diverses dispositions

concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer, le Décret n°2017-553 du 14 avril 2017 précise les modalités de la déclaration administrative qui doit obligatoirement être faite dans les huit jours par les entreprises de fabrication de matériels de guerre et matériels assimilés ou des biens à double usage qui déposent des demandes de brevets relatifs à certains de ces matériels.

L'Ordonnance du 26 novembre 2015 avait modifié l'article L.2332-6 du Code de la défense afin d'inclure dans le champ de la déclaration les biens à double usage, lesquels sont définis par l'article 2 du Règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 comme les "produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire".

L'Article 1 du Décret prévoit que cette déclaration doit être effectuée auprès du ministre de la défense et précise la liste des informations devant être transmises.

Ce Décret est entré en vigueur le 17 avril 2017.

MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE RETRAIT DES LABELS "PÔLE NATIONAL DE RÉFÉRENCE" ET "PÔLE NATIONAL DE RÉFÉRENCE NUMÉRIQUE"

Pris pour l'application de l'Article L.451-12 du Code du patrimoine créé par l'Article 69 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le Décret n°2017-469 du 31 mars 2017 relatif aux labels "Pôle national de référence" et "Pôle national de référence numérique" précise la procédure de délivrance et de retrait des labels "Pôle national de référence" et "Pôle national de référence numérique" auprès de musées de France candidat souhaitant rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée qui en est propriétaire.

Ce Décret prévoit notamment que le musée candidat doit présenter un projet scientifique et culturel justifiant la création d'un pôle national de référence.

De plus, pour le label "Pôle national de référence numérique" en particulier, le musée candidat doit notamment justifier avoir numérisé la collection dont il est propriétaire et pour laquelle il sollicite le label et en assurer la mise à disposition numérique.

Le label est octroyé pour une durée de dix ans. La demande est présentée au ministre chargé de la culture qui peut également retirer ce label.

Ce Décret est entré en vigueur le 3 avril 2017.

MODIFICATION DE LA 18^E VERSION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

La dernière version du projet de Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), amendé par le comité préparatoire le 15 mars 2017, est accessible en ligne depuis le 10 avril 2017.

La Règle 5(3) de ce projet de Règlement précise que l'"opt-out" doit être demandé par ou pour le compte de chaque titulaire effectif, et non de la personne inscrite comme titulaire dans le registre national de brevet. La Règle 5(3) indique également que toute personne peut déposer une demande d'"opt-out" au nom du titulaire du brevet en cause et que lorsque le demandeur à l'"opt-out" n'est ni le titulaire du brevet, ni son représentant conformément à l'article 48 de l'Accord sur la JUB, la demande doit contenir le mandat y afférent.

Ce projet de Règlement crée aussi un paragraphe 5 à la Règle 209 qui permet à la personne qui a déposé une demande de mesures provisoires ex parte de retirer cette demande lorsqu'une lettre de protection a été déposée pour le brevet en cause par le défendeur à la demande de mesures provisoires.

Ce projet de Règlement pourrait encore faire l'objet de modifications par la Commission européenne pour s'assurer de sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne et devra être adopté par le Comité administratif lors de la phase d'application provisoire de l'Accord JUB.

Brevets

SORT DES REDEVANCES DE LICENCE DE BREVET ET NULLITÉ DU BREVET

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 3^{ème} chambre 1^{ère} section, M. Alain BON c/ SARL Thierart, 12 janvier 2017, RG 15/09231

Le Tribunal de grande instance de Paris applique les règles dégagées par le CJUE dans l'arrêt Genentech Inc c. Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH¹.

M. Bon est titulaire d'une demande de brevet français, d'un brevet européen n° EP 2073623 et d'une demande de brevet biélorusse portant sur « un dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse ».

Par contrat du 12 janvier 2007, il concède à SARL Thierart une licence exclusive sur ces brevets et demandes de brevet.

La SARL Thierart s'engage à payer une somme forfaitaire et une redevance trimestrielle de 12% du chiffre d'affaires HT réalisé sur la vente du dispositif objet de l'invention.

La licence en cause comporte en outre un Article 11 stipulant qu'en cas d'annulation judiciaire des brevets, « En aucun cas la société THIERART ne pourra réclamer à Monsieur BON, du fait de la nullité ainsi encourue, d'indemnité ni de rappel sur les sommes des redevances déjà versées (...) ».

La relation entre les parties s'étant distendue, M. Bon résilie le contrat par courrier du 16 février 2012 et assigne la SARL Thierart le 17 juin 2015 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en responsabilité contractuelle. La SARL Thierart argue à titre reconventionnel de la nullité des brevets objet du contrat.

Le Tribunal de Grande instance va ainsi notamment juger de ce que pourrait être l'incidence d'une éventuelle nullité des brevets

sur l'obligation de paiement des redevances par la licenciée.

Le Tribunal commence par rappeler que, même si, en l'espèce, la nullité du contrat n'est pas recherchée, la nullité des brevets objet d'une licence peut entraîner un défaut d'objet ayant pour conséquence la nullité du contrat.

Le Tribunal distingue toutefois cette situation de la présente en indiquant que « la question du sort des redevances payées avant la date de l'annulation du brevet ne relève pas de la détermination de la portée de cette dernière mais de la nature et de l'étendue des restitutions réciproques ».

Citant la décision de la Cour de cassation du 28 janvier 2003, le Tribunal semble s'appuyer sur la théorie de l'apparence pour juger que la nullité du brevet et du contrat de licence en résultant, ne prive pas de cause le paiement de redevance avant l'annulation du titre.

Puis, se référant à l'arrêt de la CJUE du 7 juillet 2016, le tribunal rappelle que la CJUE a dit pour droit que « l'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, au titre d'un accord de licence (...), il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation (...) du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable ».

La licence concédée par M. Bon comportant une faculté de résiliation dans un délai raisonnable pour la SARL THIERART, elle n'est pas contraire aux règles de concurrence et le paiement des redevances est dû, même en cas de nullité des brevets.



Stanislas Roux-Vaillard

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 47 47

Stanislas.roux-vaillard@hoganlovells.com

¹ CJUE, 7 juillet 2016, affaire C-567/14

Brevets

CESSION DES DROITS SUR UNE INVENTION, PRIX DÉRISOIRE ET CLAUSE POTESTATIVE

COUR D'APPEL DE PARIS, 21 AVRIL 2017, RG n°15/12226

Suivant une décision de la Cour de cassation du 28 mai 2013 (pourvoi n°12-16861), la Cour d'appel de Paris saisie sur renvoi a rendu un arrêt intéressant sur le prix dérisoire dans un contrat de cession de droits portant sur une invention et sur la potestativité d'une clause de complément de prix.

M. X, inventeur, a cédé à la société Y ses droits sur une invention concernant un procédé permettant de réduire la quantité de sel par un substitut dans le pain et les pâtes alimentaires. Suite à un désaccord, M. X a assigné la société Y en nullité du contrat de cession pour défaut de contrepartie car, selon lui, le prix de cession de 200 euros TTC était dérisoire. M. X faisait également valoir que le versement d'un éventuel complément de prix (18.600 euros TTC) – en cas d'obtention d'un brevet européen portant sur l'invention cédée – prévu au contrat constituait une clause potestative puisque le dépôt d'un tel brevet européen dépendait de la seule volonté de la société Y.

S'agissant du prix de cession initial, la Cour d'appel a observé que par le contrat de cession, M. X avait irrévocablement renoncé à tout droit d'utilisation sur son invention à des fins commerciales et s'était interdit de déposer dans un pays une quelconque demande de droit de propriété industrielle portant sur l'invention. La Cour a ainsi considéré qu'au regard du dessaisissement de la quasi-totalité des droits de M. X sur son invention et de la potentialité raisonnablement envisageable de l'exploitation de cette invention sur le marché des produits peu salés, eu égard à l'importance actuelle des maladies cardio-vasculaires, le prix de 200 euros TTC apparaissait comme étant dérisoire.

En défense, la société Y faisait également valoir que le prix de la cession n'était pas dérisoire en raison de la présence, dans le contrat, d'une clause de complément de prix (18.600 euros TTC) en cas d'obtention d'un brevet européen. La Cour observe que le versement de ce complément de prix était subordonné au dépôt de la demande de brevet par la société Y, laquelle était en outre seule juge de l'opportunité de la maintenir ou de la retirer. Partant, la juridiction de renvoi considère que le versement d'un éventuel complément de prix dépendait d'un évènement dont la société Y – le débiteur – était en mesure de l'empêcher en s'abstenant d'effectuer la demande de brevet européen, qu'elle était seule à pouvoir faire ou à la retirer avant son aboutissement, en en étant seule juge de l'opportunité. Une telle obligation est nulle en application de l'article 1174 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) comme ayant été contractée sous une condition potestative. En outre, le fait qu'un brevet européen ait été ultérieurement obtenu (et que le complément de prix ait été effectivement versé à M. X) est indifférent dans la mesure où la clause de complément de prix était infectée du vice de potestativité au jour de la conclusion du contrat de cession. Par conséquent, cette clause n'est pas susceptible de retirer le caractère dérisoire du prix initial de la cession.



Alya Bloum

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 18 72

alya.bloum@hoganlovells.com

Brevets

BREVET – NULLITÉ ET PLAUSIBILITÉ DE L'EFFET REVENDIQUÉ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 31 MARS 2017

En raison de l'absence d'informations relatives à la nature et aux proportions des éléments d'une composition revendiquée, le TGI de Paris annule le brevet opposé en relevant l'absence de plausibilité de l'effet technique revendiqué.

La société Choisy, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de traitement des sols assigne le 15 mars 2011 en responsabilité contractuelle, délictuelle et en contrefaçon de brevet la société Argos (son ancien distributeur en France), la société Copak (société rachetée par la société Argos), la société Tri-TEXCO (fournisseur des sociétés Argos et Copak) et un ancien employé qui, après avoir démissionné, a exercé une activité de consultant auprès des deux dernières sociétés.

Les défenderesses ayant soulevé la nullité du brevet opposé pour insuffisance de description, le Tribunal se penche sur la validité dudit brevet. Celui-ci porte sur une « composition améliorée pour le recouvrement ou le scellage d'un substrat (spécialement un sol) » et a pour effet technique recherché de décaper de façon uniforme et complète un revêtement donné.

Le Tribunal constate tout d'abord que les revendications sont rédigées de manière large et que la nature et la quantité des éléments constituant la composition revendiquée sont insuffisamment décrites. La quantité de certains éléments est ainsi présentée comme allant de 0,00001 à 150g par litre, alors que, selon un rapport produit par les défenderesses, une concentration de 0,0001g par litre de composition est « pratiquement non mesurable ». Cette indication ne permet donc pas à l'Homme du métier d'exécuter une composition stable telle que revendiquée.

Le Tribunal relève ensuite que les exemples mentionnés dans le brevet sont eux aussi

insuffisants (trois exemples seulement dont le premier reproduit l'art antérieur). Il en va de même pour les tests dont les résultats sont mentionnés dans le brevet puisque les conditions exactes de réalisation des tests ne sont pas indiquées.

Enfin, le Tribunal souligne que les termes utilisés pour définir le résultat recherché (« stabilité et brillance à long terme ») sont des notions imprécises et qu'aucune référence ne permet de les comparer et d'évaluer ainsi l'obtention dudit résultat. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments fournis relatifs à la composition revendiquée sont insuffisants pour rendre plausible la démonstration de l'effet technique de l'invention. C'est donc en retenant l'absence de plausibilité que le Tribunal annule le brevet pour insuffisance de description.

Le Tribunal rejette par ailleurs successivement les demandes en concurrence déloyale et parasitisme. Il sanctionne enfin le demandeur pour procédure abusive en retenant que la demanderesse a sollicité sans distinction la condamnation « in solidum » de son ancien employé sans faire état de son rôle et de sa responsabilité particulière pour chaque fait reproché. La société Choisy n'a pas pris « la peine de démontrer le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué ».



Etienne Barjol

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 48 14

etienne.barjol@hoganlovells.com

Propriété intellectuelle

COMMUNICATION AU PUBLIC D'ŒUVRES SANS AUTORISATION

CJUE, 26 AVRIL 2017, C-527/15

Constitue une « communication au public » la vente d'un lecteur multimédia qui permet d'accéder à des œuvres via des liens hypertexte renvoyant à des sites de « streaming » illicite librement accessibles. Ne sont pas exemptés du droit de reproduction des actes de reproduction temporaire, sur le lecteur multimédia précité, d'une œuvre obtenue par un site de « streaming » tiers illicite.

En l'espèce, étaient en cause l'offre à la vente et la promotion de lecteurs multimédia auxquels sont intégrés des modules complémentaires contenant des liens qui, grâce à la télécommande de ce lecteur, renvoient à des sites de « streaming » tiers illicite.

D'une part, la CJUE considère notamment que la fourniture du lecteur en cause établit une liaison directe entre les sites de « streaming » des œuvres contrefaites et les acquéreurs dudit lecteur, sans laquelle ces derniers ne pourraient que difficilement bénéficier des œuvres protégées puisqu'ils ne sont pas facilement identifiables par le public et changent fréquemment pour la plupart. Elle ne constitue donc pas une simple fourniture d'installations physiques mais un acte de « communication ».

Les juges européens relèvent aussi que le lecteur multimédia a été acheté par un grand nombre de personnes, et que la communication en cause vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes, à savoir l'ensemble des acquéreurs potentiels de ce lecteur qui disposent d'une connexion Internet. Ainsi, les œuvres protégées sont effectivement communiquées à un « public ».

En outre, au regard des publicités y afférentes, la vente du lecteur multimédia en cause a été effectuée en pleine connaissance de la circonstance que les modules complémentaires

contenant des liens hypertexte préinstallés sur ce lecteur donnent accès à des œuvres illégalement publiées sur Internet. Aussi, la fourniture dudit lecteur est réalisée pour en retirer un bénéfice, son prix étant versé notamment pour obtenir un accès direct aux œuvres protégées, disponibles sur des sites de diffusion en flux continu sans l'autorisation des titulaires du droit d'auteur. Dès lors, la vente de ce lecteur constitue une « communication au public » au sens de l'article 3(1) de la directive 2001/29.

D'autre part, la CJUE relève que les actes de reproduction en cause ne visent pas à permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d'une œuvre. De plus, le principal attrait dudit lecteur pour les acquéreurs potentiels réside dans la préinstallation des modules complémentaires concernés, c'est donc, en principe, de manière délibérée et en connaissance de cause que ceux-ci accèdent à une offre gratuite et non autorisée d'œuvres protégées.

Enfin, les actes de reproduction temporaire en cause sont de nature à porter atteinte à l'exploitation normale de telles œuvres et à causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit, dès lors qu'il en résulte normalement une diminution des transactions légales relatives à ces œuvres protégées.

Par conséquent, les actes reprochés ne respectent pas les conditions, prévues à l'article 5(1) de la directive 2001/29, pour être exempté du droit de reproduction, ni le « contrôle en trois étapes » de l'article 5(5) de cette directive.



Fanny Cony

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 47 16

fanny.cony@hoganlovells.com

Marques

ABSENCE D'EFFET DÉVOLUTIF DU RECOURS DIRIGÉ A L'ENCONTRE DE LA DÉCISION DU DIRECTEUR DE L'INPI REJETANT UNE OPPOSITION

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 26 AVRIL 2017, n° 15-25417, publié au bulletin.

La Cour d'appel, saisie d'un recours à l'encontre de la décision de rejet d'une opposition prise par le directeur général de l'INPI, n'est pas tenue d'examiner l'argument relatif à la notoriété de la marque, alors qu'aucune pièce destinée à démontrer ladite notoriété n'avait été annexée à l'acte d'opposition. L'absence d'effet dévolutif du recours dispense la Cour d'appel d'examiner cet argument.

Par décision du 16 septembre 2014, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a rejeté l'opposition formée par la société américaine Monster Energy Company à l'encontre de la demande d'enregistrement du signe semi-figuratif « MC Mons » sur le fondement de la marque communautaire antérieure « M Monster Energy ».

La Cour d'appel de Paris a écarté le recours de l'opposante le 22 mai 2015.

Monster Energy Company s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, comme l'y autorise l'article L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle. La demanderesse au pourvoi faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir décidé qu'elle ne pouvait tirer argument de la forte réputation que sa marque avait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévaluée dans la procédure devant l'INPI, alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans son opposition que le risque de confusion était aggravé par le caractère distinctif élevé de sa marque, qu'elle était un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes, et qu'elle produisait et distribuait sous la marque « M Monster Energy » une très large gamme de boissons

ainsi que des vêtements et accessoires de mode qui jouissaient d'une forte réputation dans le monde entier, et notamment auprès du public français.

Le pourvoi reprochait ainsi à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les termes clairs et précis de l'acte d'opposition, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, au motif qu'« aucune pièce destinée à démontrer la notoriété de la marque n'étant annexée à l'acte d'opposition, la Cour d'appel, saisie d'un recours dépourvu d'effet dévolutif, n'était pas tenue d'examiner cet argument.

D'une manière générale, l'absence d'effet dévolutif exclut que puisse être invoqué devant une Cour d'appel un moyen qui n'avait pas été soulevé devant l'INPI, ou que soient produites de nouvelles pièces.

Ceci résulte de la nature même du recours formé contre un acte de nature administrative, qui ne permet pas non plus au juge de se substituer au directeur général de l'INPI pour enregistrer la marque.



Julie Gemptel

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 18 87

julie.gemptel@hoganlovells.com

Alicante
Amsterdam
Baltimore
Bruxelles
Budapest
Caracas
Colorado Springs
Denver
Dubaï
Düsseldorf
Francfort
Hambourg
Hanoï
Hô-Chi-Minh Ville
Hong Kong
Houston
Jakarta
Johannesbourg
Londres
Los Angeles
Louisville
Luxembourg
Madrid
Mexico
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Moscou
Munich
New York
Oulan-Bator
Paris
Pékin
Perth
Philadelphie
Rio de Janeiro
Rome
San Francisco
São Paulo
Shanghai
Shanghai FTZ
Silicon Valley
Singapour
Sydney
Tokyo
Varsovie
Virginie du Nord
Washington, D.C.
Zagreb

Nos bureaux

Bureaux associés

www.hoganlovells.com

"Hogan Lovells" ou le "Cabinet" est un cabinet d'avocats international comprenant Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP et leurs affiliés.

Les termes "associé" ou "partner" désignent un membre ou un associé de Hogan Lovells International LLP, de Hogan Lovells US LLP ou de l'une leurs entités affiliées, ou un employé ou un consultant de statut équivalent. Certaines personnes, désignées comme associés ou partners, mais qui ne sont pas membres de Hogan Lovells International LLP, ne jouissent pas de qualifications professionnelles équivalentes à celles d'un membre.

Pour plus d'information sur Hogan Lovells, les associés et leurs qualifications, voir www.hoganlovells.com.

Lorsque des études de cas sont reprises, les résultats obtenus ne constituent pas une garantie de résultats similaires pour les autres clients.

©Hogan Lovells 2016. Tous droits réservés.