



# Lettre d'actualité IPMT

Numéro 14

Mars 2017

Hogan  
Lovells

# Brevets

## DECLARATION DE NON-CONTREFAÇON ET COMPETENCE TERRITORIALE DU JUGE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, Ordonnance du juge de la mise en état, 18 novembre 2016, RG 2015/06637

*Le Tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître d'une action en déclaration de non-contrefaçon des parties française et britannique d'un brevet européen.*

Les demanderesse (des sociétés françaises, une société de droit anglais ainsi qu'un particulier) ont fait assigner une autre société française en déclaration de non-contrefaçon des parties française et britannique d'un brevet européen dont elle est titulaire.

A titre incident, cette dernière invoquait l'incompétence du juge français pour connaître de la demande relative à la partie britannique du brevet.

Le juge de la mise en état déboute la titulaire du brevet de sa demande au motif que, la société défenderesse (au principal) ayant son siège social en France, le tribunal est compétent.

L'exception d'incompétence est, par conséquent, rejetée.

Cette solution n'a rien de surprenant en ce qu'elle est fondée sur l'article 4§1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis ») aux termes duquel « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attirées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

Elle ne l'est pas non plus en ce qui concerne l'une des limites fixée par le juge de la mise en état à la compétence du juge français.

Ainsi, il rappelle que l'article 24(4) du règlement Bruxelles Ibis prescrit, en matière d'inscription et de validité du brevet, la

compétence exclusive des juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'enregistrement a été effectué.

Ainsi, il en conclut que, si une demande en nullité de la partie britannique du brevet européen en cause était formée, celle-ci relèverait alors de la compétence des juridictions britanniques.

Plus inattendue en revanche est la seconde limite posée par le juge de la mise en état à la compétence des juridictions françaises.

En effet, il ajoute que, en cas de demande reconventionnelle en contrefaçon formée par la défenderesse (au principal), une telle demande relèverait là encore de la compétence des juridictions britanniques.

Cette solution est surprenante dès lors qu'une demande en contrefaçon ne concerne ni l'inscription, ni la validité du brevet, si bien qu'elle ne saurait tomber sous le coup de l'article 24(4) du règlement Bruxelles Ibis, ci-dessus rappelé.

En effet, et ainsi que déjà rappelé là aussi par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance en date du 5 juin 2015 (RG 14/13086), la demande en déclaration de non-contrefaçon et l'action en contrefaçon supposent que la juridiction saisie conduise une analyse juridique de manière rigoureusement identique qui repose sur les mêmes éléments de fait.

Les règles de compétence applicables aux demandes en déclaration de non-contrefaçon devraient donc s'appliquer, « mutatis mutandis », aux demandes en contrefaçon.

Dans l'affaire commentée, la formation d'une demande reconventionnelle en contrefaçon de la partie britannique du brevet par le titulaire de ce dernier ne devrait donc pas échapper à la compétence des juridictions françaises.

Restera alors à déterminer la loi applicable à une telle demande, et cela, non plus en application du règlement Bruxelles Ibis, mais du

règlement CE n° 864/2007 relatif à la loi applicable aux obligations non-contractuelles (dit « Rome II »).



**Marion Savary**

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 22 73

[marion.savary@hoganlovells.com](mailto:marion.savary@hoganlovells.com)

# Propriété intellectuelle

## DROIT D'INFORMATION

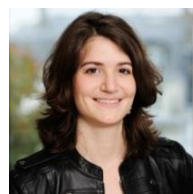
CJUE, 18 JANVIER 2017, C-427/15

*Le droit d'information peut être mis en œuvre dans une procédure autonome initiée après une première action ayant abouti à la constatation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.*

Une société avait été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon de marque, aux termes d'un jugement tchèque définitif. Le titulaire de la marque contrefaite avait ensuite initié une nouvelle procédure afin qu'il soit enjoint au contrefacteur de lui communiquer toutes les informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises contrefaisantes. Les juges d'appel avaient ordonné au contrefacteur de communiquer les informations demandées à la requérante.

Saisie d'un recours en cassation, la Cour suprême tchèque avait demandé, en substance, à la CJUE si le demandeur à une action en contrefaçon pouvait faire valoir son droit d'information, dans une procédure autonome, après la clôture définitive d'une action ayant abouti à la constatation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, afin, par exemple, de pouvoir déterminer précisément son dommage et en demander ultérieurement la réparation. La réponse est positive pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'expression « dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle » de l'article 8§1 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle n'exclut pas que cet article puisse aussi englober des procédures autonomes entamées après la clôture définitive d'une action ayant abouti à la constatation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. De plus, le destinataire de l'obligation de fournir des informations est non seulement le contrefacteur en cause, mais aussi « toute autre personne qui a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle

commerciale », « en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale », « de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes », ou « toute personne qui a été signalée par [celles-ci] comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services ». Or, ces individus ne sont pas nécessairement parties à la procédure visant à la constatation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En outre, s'il n'était pas possible d'exercer ce droit d'information dans le cadre d'une procédure autonome entamée après la clôture définitive d'une action ayant abouti à la constatation d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, l'objectif de la directive 2004/48, qui est de garantir une protection élevée de la propriété intellectuelle, ne serait pas rempli. Enfin, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle doit pouvoir identifier qui porte atteinte à son droit et prendre les mesures nécessaires (ex : demandes de mesures provisoires ou de dommages-intérêts) afin de protéger ce droit. Or, le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ne peut pas toujours mettre en œuvre son droit d'information dans le cadre d'une procédure au terme de laquelle l'atteinte à son droit de propriété intellectuelle a été constatée : cela est le cas, par exemple, lorsqu'il ne prend connaissance de l'ampleur de l'atteinte à son droit qu'après la clôture définitive de cette procédure.



**Fanny Cony**

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 47 16

fanny.cony@hoganlovells.com

# Marques

## SAISIE-CONTREFAÇON ET CONFIDENTIALITÉ

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 1<sup>er</sup> mars 2017, n° 15-16159

Une société a fait l'objet d'une opération de saisie-contrefaçon. Celle-ci a, par la suite, présenté une requête au Président du Tribunal de grande instance ayant autorisé la saisie en lui demandant d'ordonner des mesures de nature à préserver la confidentialité de ses documents saisis sur le fondement de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle (suivant lequel « A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, [le Président du Tribunal] peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. »). Le Président a accueilli cette requête et enjoint l'huissier de demander au saisissant de lui restituer les documents annexés à son procès-verbal afin de les préserver en son étude jusqu'à l'accord des parties ou toute décision de justice à intervenir à leur propos. Une fois les documents restitués à l'huissier, le saisissant a agi en rétractation de cette ordonnance.

La décision rendue par la Cour de cassation portait sur les mesures visant à préserver la confidentialité des pièces saisies dans le cadre d'une saisie-contrefaçon.

En effet, le pourvoi du saisissant reprochait notamment le manque de débat contradictoire si le saisi pouvait demander « ex parte » des mesures pour préserver la confidentialité de ses pièces saisies.

Or, suivant la Cour, la saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c'est dans la même forme que le saisi est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 susmentionné afin d'obtenir que les conditions ou conséquences d'une telle saisie soit précisées.

La Cour confirme que ce n'est qu'à compter de la notification du procès-verbal de saisie-contrefaçon par l'huissier que le saisi est en

mesure d'agir « sans délai » pour demander au Président que des mesures soient ordonnées pour préserver la confidentialité des documents saisis dans la mesure où c'est dans ce procès-verbal que le saisi a pu avoir connaissance de la liste des fichiers saisis. Partant, le fait que le saisi ait manifesté sa volonté, pendant les opérations de saisie, que des éléments confidentiels ne soient pas annexés au procès-verbal ne permet pas d'établir que c'est à compter de ce moment que celui-ci aurait dû agir « sans délai ».

Enfin, la Cour d'appel a souverainement apprécié que le saisi disposait d'un intérêt légitime à s'opposer à ce que les pièces saisies soient remises au saisissant. Ainsi, en refusant de rétracter l'ordonnance accueillant une demande portant sur une mesure conservatoire jusqu'au règlement du différend opposant les parties à propos de la nature et du caractère confidentiel des pièces saisies, la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ni interdit au saisissant de rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.



**Alya Bloum**

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 18 72

alya.bloum@hoganlovells.com

# Marques

## DÉCHÉANCE – ABSENCE D'USAGE SÉRIEUX

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 11 JANVIER 2017, n° 15-15750, publié au bulletin.

*Ne fait pas l'objet d'un usage sérieux la marque enregistrée postérieurement à la cessation de la commercialisation des véhicules visés au dépôt, et alors que son titulaire l'a exclusivement utilisée pour des produits dérivés.*

Depuis 1956, l'association « Les Amis de Delage » réunit des amateurs et passionnés de la marque « Delage », qui entretiennent le souvenir du célèbre constructeur automobile éponyme, disparu en 1955. L'association est titulaire de la marque semi-figurative française « Delage » n°1 310 386 (ci-après, la Marque) déposée en 1985, et désignant en classe 12 des véhicules et appareils de locomotion.

La société Denty, créée en 2011, exploite une activité de maroquinerie de luxe sous la marque « Delage ». Elle a déposé plusieurs marques, dont certaines visent les véhicules de la classe 12.

Denty a fait assigner Les Amis de Delage devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de déchéance de ses droits sur la Marque en raison de l'absence d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits de la classe 12.

Le 19 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'association déchue de ses droits sur la Marque.

Par arrêt du 14 avril 2015, la Cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement.

Après avoir rappelé que l'usage sérieux suppose l'exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l'identité d'un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, la Cour d'appel a précisé que « cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour

lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s'agissant en particulier de véhicules d'époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ».

L'arrêt a retenu que pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe, sous la forme déposée, ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et la fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955, soit depuis trente ans lors du dépôt de la Marque. Or, selon l'arrêt, l'association contribue par son action à conserver les éléments distinctifs de la Marque pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, notamment en vendant des manuels de pièces détachées, en présentant sur son site internet des annonces de ventes d'accessoires ou de véhicules Delage, ou en faisant la publicité de diverses manifestations en lien avec les véhicules ou les accessoires Delage.

Ce faisant, Les Amis de Delage ont, selon la Cour d'appel, utilisé la Marque conformément à sa fonction essentielle, nonobstant par ailleurs leur « absence de visée économique à titre personnel ».

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. L'association n'est pas titulaire de la marque sous laquelle les véhicules Delage ont été mis sur le marché. La Marque dont elle fait usage a été enregistrée après la cessation de la commercialisation des véhicules, et l'association l'a utilisée pour des produits et services qui ne sont pas couverts par son enregistrement. En conséquence, la Marque n'est pas utilisée par l'association pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins.

La Cour de cassation écarte ainsi l'application de la jurisprudence Ansul de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJCE, 11 mars 2003, n° C-40/01) en l'espèce. Selon cet arrêt, la circonstance que l'usage de la marque arguée de déchéance ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n'est pas de nature à priver cet usage de son caractère

sérieux, si la même marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ces mêmes produits.

Ainsi que le relevait le premier moyen invoqué au soutien du pourvoi, cette exception ne peut en effet jouer que dans l'hypothèse où la marque arguée de déchéance a elle-même déjà été utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

**Julie Gemptel**

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 38 73

julie.gemptel@hoganlovells.com

# Marques

## MARQUE, DÉPÔT FRAUDULEUX ET CONTRAT DE CESSION DE MARQUE

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 8 février 2017, n° 14-28.232

*Le dépôt d'une marque pour agir en justice n'est frauduleux que pour les produits/services désignés pour être utilisés comme fondement à l'action en contrefaçon. Par ailleurs, la convention autorisant l'utilisation de son nom patronymique afin d'exercer des activités commerciales est un engagement à exécution successive pouvant être résilié unilatéralement.*

Le créateur Monsieur Lacroix, fondateur de la société Christian Lacroix, a cédé à cette dernière la marque française « Christian Lacroix » n° 1 399 703 en 1987 et cessé toute collaboration avec elle en 2009.

L'accord de cession prévoyait la possibilité pour l'acquéreur de déposer toutes demandes de marques pour le nom patronymique de Monsieur Lacroix. La société a ainsi enregistré la marque de l'UE « Christian Lacroix » n° 7 237 761 en 2008.

En 2011, la société Christian Lacroix découvre que la société Sicis SRL commercialise une gamme de mobilier « Designed by Mr. Christian L ». Après avoir mis en demeure la société Sicis de cesser cet usage, elle dépose une nouvelle marque « Christian Lacroix » (n° 10 014 471) visant expressément du matériel mobilier en classe 20. Elle assigne ensuite la société Sicis en contrefaçon de marque et atteinte à leur renommée. Monsieur Lacroix et la société XCLX interviennent volontairement à l'instance et soulèvent la nullité des marques de l'UE.

Saisie de l'affaire, la Cour d'appel de Paris rejette la demande en contrefaçon et annule la marque de l'UE n° 10 014 471 pour dépôt frauduleux. Elle annule aussi la marque de l'UE n° 7 237 761 en raison de la nullité du contrat de cession de marque pour violation du principe de la prohibition des engagements perpétuels.

Le 8 février 2017, la Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.

Elle confirme tout d'abord l'arrêt d'appel en ce qu'il retient que le déclin de l'activité économique de la société Christian Lacroix lui a fait perdre sa renommée et donc la protection de l'article L. 713-5 du CPI.

Elle confirme ensuite le caractère frauduleux du dépôt de la marque de l'UE n° 10 014 471 en retenant que le dépôt avait été effectué « pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle ». La mauvaise foi ne peut cependant être retenue que pour les produits désignés pour être utilisés contre la société Sicis. La marque est donc valide pour les produits en classe 4 et 11.

Enfin, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en ce qu'il annule le contrat de cession de marque sur le fondement de l'interdiction des engagements perpétuels. Pour la Cour de cassation, une telle cession est un engagement à exécution successive, autrement dit une convention à durée indéterminée. Monsieur Lacroix pouvait donc le rompre à tout moment. La marque de l'UE n° 7 237 761 est donc valide.



**Etienne Barjol**

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 48 14

etienne.barjol@hoganlovells.com



## Noms de domaine

### RESTITUTION, FAUTE DE CARACTERE CONTREFAISANT, D'UN NOM DE DOMAINE TRANSFERE PAR DECISION UDRP

COUR D'APPEL DE PARIS, 8 novembre 2016

*Le 8 novembre 2016, la Cour d'appel de Paris a jugé qu'un nom de domaine transféré par décision UDRP devait être restitué à son titulaire initial, faute de contrefaçon.*

L'appelant dirigeait une société de services de communication au Yémen et utilisait le suffixe « Moobi ». L'intimée, une société suédoise de téléphonie mobile, commercialisait un produit dénommé « Moobitalk » et était titulaire de la marque européenne MOOBITALK.

L'appelant avait enregistré le nom de domaine <moobitalk.com> (le Nom de Domaine) le 17 avril 2011, et proposait via son site internet un service de « chat » aux pays suivants : Jordanie, Koweït, Irak, Palestine, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Mauritanie et Maroc.

La société intimée a obtenu le 29 juillet 2013, par le biais d'une plainte UDRP auprès de l'OMPI, le transfert du Nom de Domaine.

L'appelant a assigné la société intimée devant le tribunal de grande instance de Paris le 27 août 2013 afin d'obtenir la restitution du Nom de Domaine. Le tribunal a rejeté cette demande considérant que l'enregistrement du Nom de Domaine par l'appelant était contrefaisant. Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Paris qui a ordonné la restitution du Nom de Domaine.

Faisant application du principe de territorialité des marques, la Cour a considéré que le site associé au Nom de Domaine ne portait pas atteinte à la marque européenne MOOBITALK puisqu'il ne visait pas un public situé sur le territoire de l'Union Européenne. Le simple accès au site depuis le territoire de l'UE ne suffisait pas à démontrer l'atteinte à la marque

européenne MOOBITALK puisque le site visait et contenait des onglets spécifiques à huit pays dont aucun ne faisait partie de l'UE. La Cour a également relevé que les seules langues disponibles sur le site étaient l'arabe et l'anglais, et que l'anglais, bien que langue officielle de deux pays de l'UE, avait été choisi car les pays visés ont de nombreux expatriés parlant anglais plutôt qu'arabe. Enfin, l'enregistrement du Nom de Domaine auprès du bureau d'enregistrement français OVH n'était pas un rattachement suffisant non plus.

Certains commentaires ont vu dans cette décision une remise en cause de la procédure UDRP mais, en réalité, la décision de la Cour d'appel de Paris a simplement une base juridique distincte et n'empiète donc pas sur le domaine de l'UDRP. Contrairement au droit des marques, le principe de territorialité n'est pas une condition de la procédure UDRP mais simplement un élément factuel pouvant suggérer la connaissance par un défendeur d'une marque et donc son éventuelle mauvaise foi.



**Vincent Denoyelle**

Avocat, Paris

T +33 (1) 53 67 46 97

vincent.denoyelle@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](http://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](http://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.