

Bastien Masson

Avocat associé

Spécialiste en droit de la propriété
intellectuelle

Cabinet FIDAL

1, rue Claude Bloch - BP 15093
14078 Caen Cedex 05

Tél : 02 31 46 31 31

Fax : 02 31 46 31 32

LETTRE D'INFORMATION

PROPRIETE INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

N° 58 – Octobre 2011

DOSSIER

Le droit d'auteur n'est pas une alternative au droit des brevets d'inventions

Une même création esthétique peut être éligible, de manière cumulative, à la protection offerte tant par le droit des dessins et modèles que par le droit d'auteur (sous réserve que celle-ci réponde aux conditions de nouveauté et de caractère propre du droit des dessins et modèles et à celle d'originalité du droit d'auteur), mais en aucun cas le droit d'auteur ne peut valablement protéger une solution technique à un problème technique. En effet, seul le brevet d'invention protège efficacement les inventions, à l'exclusion de tout autre droit de propriété intellectuelle. C'est la portée de cette décision opportune rendue par le Tribunal de grande instance de Paris (*Tribunal de grande instance de Paris, 3^e chambre, 3^e section, 4 mars 2011, RG n° 09/05586, INPI et CNCPI c/ Monsieur F.*).

En l'espèce, Monsieur F. proposait aux inventeurs un « *service de dépôt probatoire* » de leur invention et communiquait sur ce dépôt, intitulé « *licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle* », en prétendant qu'il s'agissait d'une protection au titre du droit d'auteur constituant « *une alternative au brevet d'invention* ». L'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après, « l'INPI »), a donc fait assigner l'intéressé en responsabilité civile devant le Tribunal de grande instance de Paris et la Compagnie Nationale des conseils en Propriété Intellectuelle (ci-après, « la CNCPI ») est intervenue volontairement à cette action.

En premier lieu, l'INPI reprochait à Monsieur F. de s'être présenté sur son site internet comme un « *expert en propriété intellectuelle* », d'avoir notamment reproduit sur ce même site le logo des chambres de commerce et de l'industrie et d'avoir affirmé « *que le 'dépôt probatoire de l'inventeur' constituerait une alternative au brevet d'invention d'autant plus solide qu'il ne pourrait pas être annulé, au contraire d'un brevet et qu'il protégerait l'inventeur définitivement, mondialement et gratuitement* ».

Pareilles informations, destinées à des non-spécialistes entretiennent selon le tribunal une « *confusion volontaire entre droit d'auteur et droit d'inventeur* » afin de « *faire croire aux lecteurs qu'ils peuvent protéger une invention possédant des caractéristiques techniques par un simple acte déclaratif conférant date certaine à la création* », mais « *dépourvu de valeur juridique et de force légale* ». En outre, ce « *dépôt probatoire* » « *risque de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés* ». Ces faits, qualifiés par le tribunal de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, sont également fautifs en vertu de l'article 1382 du Code civil, et engagent la responsabilité civile de leur auteur.

En second lieu, la CNCPI invoquait tout d'abord à l'encontre de Monsieur F. des faits de dénigrement de la profession qu'elle représente en ayant annoncé sa « *disparition* » et pour avoir accusé « *les conseils en propriété industrielle de ne pas informer les inventeurs de la [prétendue] possibilité pour eux de prétendre à une protection au titre du droit d'auteur pour bénéficier d'une clientèle* ». Le tribunal

EN BREF

Brevet européen à effet unitaire

Conseil Compétitivité, Orientation générale du 27 juin 2011 sur les deux propositions de règlement portant sur le brevet unitaire

Les 27 États membres de l'Union européenne ont adopté lors d'un Conseil Compétitivité extraordinaire à Luxembourg une orientation générale sur les deux propositions de règlements du 13 avril dernier relatives à la création d'un brevet européen à effet unitaire. L'Italie et l'Espagne, opposées au régime de traduction limité à trois langues, n'ont pas participé à ce processus.

La CNIL va délivrer ses premiers labels

Délibération de la CNIL n° 2011-249 du 8 septembre 2011 (J.O. du 22 septembre 2011)

Dotée du pouvoir de délivrer des labels, la CNIL a modifié son règlement intérieur afin d'être en mesure d'exercer ce pouvoir. Les premiers référentiels permettant l'obtention d'un label devraient porter sur les procédures d'audit et la formation en matière d'informatique et de libertés.

décide que ces propos dénigrants, « *qui portent atteinte à l'indépendance, à l'intégrité et aux compétences des conseils en propriété industrielle* », créent « *un préjudice collectif à la profession en détournant certains inventeurs non seulement de ces professionnels avertis mais également des voies de protection légales pour les inventions techniques* ».

La CNCPI reprochait ensuite au défendeur de s'être présenté comme un « *expert en propriété intellectuelle* » sans justifier d'aucune compétence particulière en la matière ». En effet, selon le tribunal, « *cette qualité est contredite par de nombreuses incohérences* » et « *le titre revendiqué se confond avec celui de conseil en propriété industrielle* » aux yeux du public concerné. Cet agissement constitue donc une « *usurpation du titre de conseil en propriété industrielle (...) engageant la responsabilité civile du défendeur* ». Le fait d'exciper de cette qualité pour offrir un service payant est qualifié d'acte de publicité trompeuse porte d'ailleurs une nouvelle fois atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

Si « *l'activité fait plus de fortunes que la prudence* » (Vauvenargues, *Réflexions et maxime*), il convient d'en redoubler ici... de prudence !

ACTUALITES

La compétence du tribunal de commerce est confirmée pour les litiges relatifs au savoir-faire lié à un brevet d'invention

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2011, pourvoi n° 10-19030, Chlorotech et a. c/ Obio Group

Une société qui bénéficiait d'un contrat de licence exclusive de brevet et de marque, notamment pour la France, avait consenti à une autre société un contrat de sous-licence non exclusive d'exploitation de cette marque et de ce brevet, ainsi que du savoir-faire correspondant. Suite à la résiliation de ce contrat par le sous-licencié, il lui avait été reproché d'avoir violé ses engagements contractuels en communiquant à un tiers ledit savoir-faire et de s'être également livré à des actes de concurrence déloyale. L'action avait été intentée par la licenciée exclusive devant la juridiction commerciale, dont la compétence avait été confirmée par la cour d'appel.

Un pourvoi a été formé sur la question de la compétence car, selon le moyen au pourvoi, seul le Tribunal de grande instance de Paris a vocation à connaître des litiges en matière de brevet d'invention.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu'en l'espèce, « *seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire était imputé à la société défenderesse et qu'aucune contrefaçon de brevet n'était incriminée* ».

La revente de produits marqués authentiques acquis aux enchères peut être contrefaisante

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2011, pourvoi n° 10-18474, Capi c/ Chanel

Une société, distributeur agréé de la société Chanel, avait été mise en liquidation judiciaire. Son stock, dont dépendaient des produits de parfumerie et cosmétiques de marque 'Chanel', avait ainsi été vendu aux enchères publiques sur autorisation du juge-commissaire. Après l'avoir acquis auprès de l'enchérisseur, une société avait été assignée en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale par la société titulaire de la marque en cause. La cour d'appel l'avait alors condamnée pour ces faits et un pourvoi a été formé.

EN BREF

Allongement de la durée des droits voisins du droit d'auteur

Directive 2006/116/CE du 12 septembre 2011 relative à la durée de protection par le droit d'auteur et de certains droits voisins

Cette directive rallonge la durée de protection des droits des artistes-interprètes en les faisant passer de cinquante à soixante-dix ans. Il s'agit de tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie et du fait que les artistes-interprètes commencent leur carrière généralement jeune. Cette directive a été soutenue par la France et par le milieu artistique mais désapprouvée par les associations européennes de consommateurs.

Sur la contrefaçon, la Cour de cassation rejette le pourvoi. D'une part, « *les conditions d'exposition à la vente des produits Chanel, (...) incompatibles avec l'image de marque Chanel* » (« *offerts à la vente et vendus dans une solderie, sur une zone commerciale grand public, parmi de nombreux objets proposés en vrac* »), constituaient « *un motif légitime* » autorisant la société titulaire à « *s'opposer à une nouvelle commercialisation de ses produits* ». D'autre part, la société Chanel, avait manifesté son opposition à la vente dès qu'elle en avait eu connaissance, et n'avait donc pas consenti à une nouvelle commercialisation des produits en cause. Sur la concurrence déloyale, la Haute juridiction casse et annule la décision d'appel qui avait retenu les mêmes faits que ceux justifiant la condamnation pour contrefaçon.

Absence de caractère accessoire d'un modèle de soulier dans une photographie publicitaire et contrefaçon de droit d'auteur

Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 20 mai 2011, H&M Hennes et Mauritz c/ Louis Vuitton Malletier

La société Louis Vuitton Malletier titulaire de droit d'auteur sur un modèle de soulier, reprochait à la société H&M Hennes & Mauritz France d'avoir fait paraître dans la presse écrite et sur son site internet deux photographies destinées à promouvoir une robe portée par un mannequin chaussé de ce modèle de soulier. Elle l'avait donc assignée en contrefaçon et concurrence déloyale. Après avoir jugé que le modèle était éligible à la protection par le droit d'auteur, la cour d'appel a retenu la contrefaçon.

Si « *la robe occupe une place centrale dans le décor des deux photos* », la cour estime que « *la place des chaussures est d'autant moins accessoire [dans la première photo] que le mannequin, photographié de face, ne porte qu'une robe courte de couleur bleue, des jambières de couleur sombre et les souliers revendiqués* » et que « *ces éléments se détachent d'autant plus aisément, que le mannequin est présenté seul, sur un fond blanc, à l'exclusion de tout autre élément décoratif* ». Il en va de même « *pour la [seconde] photographie présentant le mannequin de profil, d'autant plus que celui-ci plie légèrement la jambe gauche, et ce faisant, présente le soulier (...) distinctement (...) peu important que l'extrême bout du soulier ne soit pas représenté dès lors que l'observateur reconstitue mentalement sans difficulté la partie manquante* ».

Refus de mise en œuvre du droit d'information pour obtenir les données d'un compte AdWords

Tribunal de grande instance de Paris, 3^e chambre, 3^e section, ordonnance du juge de la mise en état, 25 mars 2011, RG n° 10/11664, Dreamnex c/ Riviera Global Trading Riviera GT

Une société, titulaire de la marque 'SEXY AVENUE' et ayant pour activité la création et l'exploitation de sites internet de vente par correspondance de divers produits, avait assigné une autre société en contrefaçon de marque et de droits d'auteur, ainsi que pour usurpation de ses nom commercial et nom de domaine. Il était reproché à la société mise en cause d'avoir réservé le terme 'sexyavenue' comme mot-clé dans le cadre du service de référencement publicitaire AdWords de la société Google, afin d'assurer la promotion de son propre site internet www.sexyfolies.fr, sur lequel divers produits étaient également offerts à la vente. Faisant valoir que les informations contenues dans le compte AdWords de la société défenderesse étaient nécessaires à l'appréciation du préjudice, la société demanderesse a demandé au juge de la mise en état de mettre en œuvre le droit d'information afin que lui soient communiquées certaines pièces.



Celui-ci a rejeté la demande au motif « *que le droit d'information défini à l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle est limité à la recherche de l'origine et des réseaux de distribution des produits contrefaisants* » et qu'en l'espèce, les documents qui seraient obtenus « *ne participent en rien d'une [telle] recherche* », d'autant plus qu'il s'agit « *d'une demande de communication d'informations qui, comme en l'espèce, sont susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires* ».

L'employeur peut consulter les fichiers non identifiés comme personnels, mais il ne peut les utiliser s'ils s'avèrent relever de la vie privée du salarié

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-17284, Gan Assurances IARD c/ M. X.

Un salarié d'une compagnie d'assurance avait été licencié pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique, non identifiés comme personnels, et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l'entreprise. La cour d'appel avait relevé que « *les messages d'ordre privé échangés par le salarié avec une collègue de l'entreprise étaient pour la plupart à l'initiative de celle-ci (...) et que l'intéressé s'était contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser* » et avait alors jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Un pourvoi a été formé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « *le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa privée ; que si l'employeur peut toujours consulter les fichiers qui n'ont pas été identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s'ils s'avèrent relever de sa vie privée* ».

A NOTER

Formation CNIL le
18 novembre 2011 à
Caen
Contacter le
02 31 46 31 31
et demander Mme
Bordeaux

Retrouvez la lettre d'information Propriété intellectuelle - Technologies de l'information sur
notre site www.fidal.fr

FIDAL – Société d'avocats
Société d'exercice libéral
par actions simplifiée à directoire et
conseil de surveillance

Capital : 6 000 000 Euros
525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne
FR 42 525 031 522 – NAF 6910 Z

Siège social : 12, bd du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine France
Tél : 01 47 38 54 00 – www.fidal.fr
Barreau des Hauts-de-Seine

© FIDAL 2011

