

LA LETTRE DE L'IMMATÉRIEL

N°1 - JANVIER 2022



SOMMAIRE

Page 2 - Le simple dépôt d'une marque n'est plus un acte de contrefaçon

Page 3 - Logiciels & Inventions : la dévolution automatique des droits étendue aux stagiaires et apprentis

Page 4 - Données personnelles : les nouvelles sanctions prononcées par la Cnil

Page 5 - Les nouveautés pour les sites d'e-commerce au 1er janvier 2022

BONNE ANNÉE 2022 !

Pour cette nouvelle année 2022, le département Propriété intellectuelle et Innovations du Cabinet Akheos vous propose cette lettre de l'immatériel.

Celle-ci a pour objet de vous tenir informé :

- de l'actualité du droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies, de l'e-commerce et des données personnelles ;
- des événements à venir du Cabinet Akheos. Le département travaille actuellement à l'organisation de sa prochaine conférence qui aura pour thème l'exploitation du droit à l'image des mannequins, sportifs et influenceurs ! Nous vous tiendrons informé de la date et du lieu de cette conférence très prochainement !



DÉPÔT DE MARQUE : PAS DE CONTREFAÇON

La demande d'enregistrement d'un signe à titre de marque ne constitue plus un acte de contrefaçon.

Par deux arrêts du 13 octobre 2021, la Cour de cassation modifie sa jurisprudence antérieure.

Elle considère désormais que la simple demande d'enregistrement de marque ne vaut pas contrefaçon, à défaut d'usage du signe pour des produits ou des services.

Autrement dit, tant qu'il n'existe aucun *"début de commercialisation de produits ou services sous le signe"*, aucun acte de contrefaçon ne pourrait exister.

La portée pratique de ce revirement de jurisprudence peut toutefois être nuancée. Tout d'abord, en l'absence d'usage de la marque, le préjudice pouvant être invoqué était difficile à caractériser. En outre, une procédure en nullité pourra toujours être engagée par le titulaire de la marque antérieure.

Rappelons à cette occasion qu'une telle procédure en nullité peut, depuis le 1er avril 2020, être engagée devant l'INPI.

NULLITÉ D'UNE MARQUE DÉPOSÉE DANS L'INTENTION DE PRIVER AUTRUI D'UN SIGNE NÉCESSAIRE À SON ACTIVITÉ

Par un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler qu'une marque ne peut pas être déposée lorsque l'intention du déposant est de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité.

En l'espèce, une société avait déposé une demande de marque communautaire "Fair & Lovely" pour des produits de la classe 3. Le titulaire de la marque française antérieure "New York Fair & Lovely", enregistrée pour des produits des classes 3 et 5, s'est opposé à l'enregistrement de cette marque.

Le déposant a alors engagé une action en nullité, soutenant que la marque antérieure avait été déposée frauduleusement.

La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui a jugé frauduleux le dépôt de la marque "New York Fair & Lovely". Elle rappelle qu'un dépôt est considéré comme frauduleux, dès lors que le déposant l'effectue dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. En l'espèce, le déposant de la demande de marque "Fair & Lovely" pouvait justifier d'un usage du signe depuis 1978 pour désigner une crème blanchissante qui a rencontré un immense succès.

La Cour considère que ce succès ne pouvait être ignoré du titulaire de la marque "New York Fair & Lovely", qui n'était par ailleurs pas en mesure de justifier un besoin de recourir au dépôt de cette marque pour assurer la protection de ses propres produits.

LOGICIELS: LE RÉGIME DE DÉVOLUTION AUTOMATIQUE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ÉTENDU AU PERSONNEL NON-SALARIÉ

En droit français, l'inventeur ou l'auteur est titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés à son invention ou sa création.

Seule exception : les logiciels et inventions créés par des salariés ou agents publics, qui sont soumis à un régime dérogatoire.

En effet, le droit prévoit une dévolution automatique des droits de propriété intellectuelle, au profit de l'employeur lorsque :

- l'invention découle d'une mission inventive matérialisée dans un contrat de travail ;
- le logiciel est créé dans l'exercice des fonctions du salarié ou d'après les instructions de l'employeur.

Cette dévolution automatique n'était jusqu'ici pas applicable au personnel non salarié pouvant également participer à l'activité inventive ou créative, tels que les stagiaires et apprentis.

Le législateur est venu mettre un terme à cette différence de traitement, par une ordonnance en date du 15 décembre 2021.

Cette ordonnance harmonise le traitement des personnes participant aux efforts de recherche et renforce donc la sécurité juridique en clarifiant leurs droits.

Deux nouveaux articles apparaissent dans le Code de la propriété intellectuelle :

- l'article L113-9-1 prévoit désormais une dévolution automatique des droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des non-salariés à la personne morale (de droit privé ou public), sous réserve que (i) l'auteur du logiciel soit accueilli dans le cadre d'une convention et que celui-ci soit placé sous l'autorité d'un responsable de la structure, (ii) et que la création du logiciel soit effectuée dans le cadre de sa mission ou d'après les instructions de la structure et moyennant une contrepartie financière ou matérielle ;
- l'article L611-7-1 prévoit quant à lui une dévolution automatique des droits patrimoniaux sur les inventions réalisées par l'inventeur non-salarié à la personne morale (de droit privé ou public), sous réserve que (i) l'inventeur soit accueilli dans le cadre d'une convention, (ii) et que l'invention soit réalisée dans le cadre d'une mission inventive correspondant à ses missions effectives ou d'études et de recherches explicitement confiées à l'inventeur.

Si l'article L611-7-1 ne conditionne pas la dévolution automatique au versement d'une contrepartie financière ou matérielle, l'inventeur non-salarié doit néanmoins percevoir une rémunération pour la réalisation de l'invention.

COOKIES : GOOGLE ET FACEBOOK SANCTIONNÉES PAR LA CNIL

Pas de trêve des confiseurs à la Cnil, qui a lourdement sanctionné Facebook et Google, par deux décisions des 30 et 31 décembre 2021.

Le 30 décembre 2021, la Cnil a sanctionné Facebook Ireland Limited d'une amende de 60 millions d'euros, au motif que le réseau social ne permet pas à ses utilisateurs résidant en France de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter.

A l'occasion d'un contrôle opéré en ligne sur le site de Facebook, la Cnil a constaté que si Facebook propose un bouton permettant d'accepter immédiatement les cookies, aucune solution équivalente ne permet de refuser aussi facilement leur dépôt.

Ce faisant, la Cnil considère que Facebook entend ainsi décourager les utilisateurs de refuser les cookies, et les inciter à privilégier la facilité du bouton de consentement, ce qui selon l'autorité porte atteinte à la liberté de consentement des internautes.

La Cnil justifie le montant de l'amende par la portée du traitement, le nombre de personnes concernées, et les bénéfices tirés des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par les cookies.

Un jour plus tard, c'est au tour de Google d'être sanctionnée par la Cnil. Cette dernière a prononcé à son encontre une amende de 150 millions d'euros, toujours pour le même motif.

En effet, lors d'un contrôle en ligne, la Cnil a constaté que plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous les cookies, contre un seul pour les accepter.

La Cnil a ainsi considéré que le refus ne peut être donné aussi facilement que le consentement, ce qui selon l'autorité porte atteinte à la liberté du consentement.

Là encore, le montant élevé de la sanction est justifié par la Cnil par le nombre de personnes concernées et les revenus publicitaires générés à partir des données collectées par les cookies.

Les GAFA ne sont pas les seules dans le viseur de la Cnil : le 14 décembre 2021, l'autorité a mis en demeure une soixantaine d'organismes qui ne permettent pas aux internautes de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter.

LES NOUVEAUTÉS POUR LES SITES D'E-COMMERCE AU 1ER JANVIER 2022

L'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, qui a modifié plusieurs dispositions du code de la consommation, est entrée en application depuis le 1er janvier 2022.

Cette ordonnance a notamment renforcé l'obligation d'information précontractuelle. Désormais, les e-commerçants sont notamment tenus d'informer leurs consommateurs des fonctionnalités, de la compatibilité et de l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que de l'existence de toute restriction d'installation du logiciel.

Ces informations pourront ainsi apparaître sur la fiche du produit, sur le site d'e-commerce.

L'ordonnance a également modifié la garantie légale de conformité. Cette garantie oblige le vendeur à livrer un bien conforme au contrat, et à répondre aux éventuels défauts de conformité existant lors de sa délivrance, et ce pendant 2 ans.

Cette garantie n'est plus seulement invocable par les consommateurs, mais aussi par les non-professionnels, c'est-à-dire par les personnes morales n'agissant pas à des fins professionnelles.

Le champ d'application de la garantie légale de conformité a été étendu afin d'intégrer les nouvelles catégories de contrats comportant des éléments numériques.

Enfin, cette garantie s'applique à tout contrat onéreux, quel que soit la nature de la rétribution (qu'il s'agisse d'un avantage, par exemple la valorisation de données personnelles collectées, ou d'un prix).

L'évaluation de la conformité des biens se fait au regard de :

- critères subjectifs : l'adéquation du bien à l'usage recherché par le consommateur, la délivrance de ses accessoires ;
- critères objectifs : usage généralement attendu par un consommateur moyen, ou les qualités que le vendeur a présenté au consommateur avant la conclusion du contrat.

En cas de manquement à la garantie légale de conformité, les sanctions ont été renforcées. Des sanctions civiles peuvent être appliquées si le vendeur fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de cette garantie. La DGCCRF peut notamment demander à la juridiction de prononcer une amende civile pouvant aller jusqu'à 300.000 euros ou 10% du chiffre d'affaires moyen annuel (calculé sur les 3 derniers chiffres d'affaires annuels connus). Des sanctions administratives peuvent aussi être prononcées, pouvant aller jusqu'à 75 000 euros.

Les sites e-marchands doivent donc mettre en conformité leurs conditions générales à cette nouvelle réglementation.



Antoine Jacquemart
Avocat Associé

✉ a.jacquemart@akheos.fr

☎ +33 (0)4 91 46 17 91



AKHEOS société d'avocats – Société d'exercice libérale à responsabilité limitée
Siège social : Le Ponant Littoral – Bâtiment E - 7, Avenue André Roussin - 13016 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 751.994.856 - TVA INTRACOM FR9675199485600019

*Pour vous désinscrire et ne plus recevoir cette lettre d'information, envoyez un email à l'adresse suivante :
a.jacquemart@akheos.fr*