

## / Actualités du cabinet

### Salon WHO'S NEXT 2016 du 2 au 5 septembre à Paris

Emmanuelle Hoffman est intervenue lors de la conférence « [La Mode connectée](#) : les nouvelles technologies, des solutions au service de la distribution et de la lutte contre la contrefaçon ».

### Salon MAISON & OBJET 2016 du 2 au 6 septembre à Paris

Le Cabinet Hoffman a organisé avec le Salon MAISON & OBJET un grand [Atelier Conseil](#) ayant pour thème : « Les 10 étapes pour réussir l'ouverture de son point de vente ou la check-list des réflexes juridiques en distribution et propriété intellectuelle », lors duquel sont intervenues Ingrid Zafrani et Olivia Granit.



### Emmanuelle Hoffman interviewée par le [Huffington Post](#)

Emmanuelle Hoffman a été interviewée par le [Huffington Post](#) au sujet de la [publication sur les réseaux sociaux de GIFS d'événements sportifs](#), dans le cadre des Jeux Olympiques 2016 à Rio. [Retrouvez son interview ici.](#)

### Salon TEXWORLD 2016 du 12 au 15 septembre à Paris

Pierre Hoffman est intervenu lors de la conférence « [Technologies portables](#) : quels enjeux juridiques ? Quelles étapes pour leur commercialisation ? ».



#### ACTUALITÉS

- DU CABINET P1
- FRANÇAISES P2
- INTERNATIONALES P2

#### JURISPRUDENCE

- DROIT DES MARQUES P3
- DROIT D'AUTEUR P5

## / Actualités françaises

### Adoption de la loi **Indépendance et pluralisme des médias en nouvelle lecture** à l'Assemblée Nationale

L'Assemblée nationale a voté en nouvelle lecture la proposition de loi relative à l'indépendance et au pluralisme des médias le 18 juillet 2016. Ce vote fait suite à l'absence d'accord devant la Commission mixte paritaire le 14 juin 2016.

Le texte a pour objet de renforcer la protection du secret des sources des journalistes, leur indépendance ainsi que le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent.

Le texte devrait être voté au Sénat fin septembre.

### Nouvelle mission du CSPLA en matière de blockchains

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), qui est une instance rattachée au Ministère de la Culture, a commandé un nouveau rapport d'études portant sur les blockchains.

Cette nouvelle technologie permet de construire des bases de données décentralisées, sécurisées et historicisées d'évènements. Elle pourrait, selon le CSPLA apporter des avancées sur la propriété littéraire et artistique, notamment pour la gestion des droits, l'accès aux oeuvres, l'optimisation des divers modes d'exploitation ou encore pour le contrôle de l'utilisation des oeuvres dans un environnement dématérialisé.

Ce rapport est attendu pour le printemps 2017.

### Rapport du CSPLA sur l'impression 3D

Le rapport du CSPLA sur l'impression 3D a été mis en ligne début juillet 2016.

Celui-ci précise que le risque de contrefaçon par le mécanisme de l'impression 3D est actuellement limité, mais qu'il pourrait se développer à moyen terme.

Le rapport considère également que le système juridique actuel permet de lutter efficacement contre la contrefaçon.

Dans ses conclusions, le rapport propose la mise en place d'une offre légale et attractive de reproduction d'oeuvres protégées par impression 3D. Il suggère également de faire évoluer le droit si de nouvelles techniques ou de nouveaux modèles économiques apparaissent.

[Rapport à télécharger ici.](#)

## / Actualités européennes et internationales

### Réforme du cadre européen du droit d'auteur

Le projet de réforme du droit d'auteur dans l'Union européenne devrait être présenté aux environs du 21 septembre.

Certaines mesures envisagées avaient été dévoilées en décembre 2015 par la Commission européenne :

- la création d'un droit voisin au bénéfice des éditeurs de presse ;
- une meilleure protection des ayants droits à l'ère des nouvelles technologies ;
- la proposition d'un règlement sur la portabilité transfrontière des contenus en ligne ;
- la création de nouvelles exceptions au droit d'auteur.

FAITS  
&  
PROCÉDURE

La société L'Oréal a assigné en contrefaçon de sa marque communautaire « Noa » enregistrée en juillet 2003 en classe 3, la société Cosmetica Cabinas SL pour sa marque « Ainhua » enregistrée en septembre 2003 dans cette même classe.

En réponse, la société Cosmetica Cabinas a opposé la forclusion par tolérance de la société L'Oréal. La Cour d'appel de Paris a accueilli cette fin de non-recevoir. La société L'Oréal a alors formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté.

Celle-ci considère en effet que la Cour d'appel n'a pas identifié assez précisément au sein de la classe 3, les produits pour lesquels la société L'Oréal aurait eu connaissance de l'usage de la

marque « Ainhua ». Or la forclusion est seulement limitée aux produits ou services pour lesquels l'usage de la marque postérieure a été toléré.

Elle ajoute également que la forclusion par tolérance ne peut s'appliquer que si le titulaire de la marque antérieure a toléré de manière délibérée et en connaissance de cause l'usage de la marque. Or, en l'espèce, la société L'Oréal soutient que la Cour d'appel n'a pas démontré de manière positive et certaine qu'elle avait effectivement eu connaissance de l'usage de la marque « Ainhua » et s'est fondée sur une simple vraisemblance de connaissance découlant notamment des nombreuses publications et communications relatives à la marque « Ainhua ».

SOLUTION

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société L'Oréal.

Elle retient en effet que la Cour d'appel n'avait pas à identifier précisément dans la catégorie, les produits dont il était fait usage par la société Cosmetica Cabinas, au sein de la classe litigieuse. Puisque la marque « Ainhua » désigne « les produits cosmétiques » en classe 3 de la classification internationale et que les parties n'ont fait état d'aucune sous-catégorie susceptible d'être envisagé de manière autonome.

Elle retient également que la cour d'appel a parfaitement caractérisé tant l'usage régulier de la marque « Ainhua » par son titulaire que la connaissance de cet usage par la société

L'Oréal avec un degré de certitude suffisant, en raison des pièces versées aux débats démontrant :

- Que depuis l'année 2000, la marque litigieuse a fait l'objet pour des produits de la classe 3, de nombreuses annonces publicitaires régulières dans différents pays de l'UE, en particulier en France et de surcroît dans des parutions communes à l'Oréal et parfois même dans le même numéro ;
- La participation des deux sociétés aux mêmes salons professionnels où les produits « Ainhua » étaient présentés ;
- L'adhésion à la même association de parfums et de cosmétiques.

APPRÉCIATION

Cet arrêt apporte un éclairage sur les éléments de preuve à rapporter pour permettre le succès d'une fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance ainsi que sur le degré de certitude requis quant à la connaissance de l'usage de la marque litigieuse par le titulaire de la marque première.

Il témoigne également de l'intérêt qu'ont les entreprises à constituer de véritables dossiers de presse au fil des ans, afin de se constituer des preuves d'usage de leurs marques.

## FAITS

Carolus C., a fait une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne auprès de l'EUIPO pour le signe verbal « English Pink ».

Les sociétés Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion (ci-après « les sociétés Apple et Star Fruits Diffusion ») ont formé opposition à cet enregistrement de marque de l'Union européenne en se fondant sur les marques antérieures suivantes :

- Marque figurative de l'UE : 

- Marque verbale : « Pink Lady »

- Marque figurative de l'UE : 

En parallèle, les sociétés Apple et Star Fruits Diffusion ont également assigné en contrefaçon Carolus C. devant le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi en qualité de tribunal des marques de l'UE. Ledit tribunal a annulé la marque Benelux « English Pink » et interdit à Carolus C. d'utiliser ce signe sur tout le territoire de l'Union. Ce jugement définitif a ensuite été communiqué à l'EUIPO.

Toutefois, celle-ci a ensuite rejeté l'opposition, sans tenir compte dudit jugement au motif qu'il n'y avait pas de risque de confusion en raison de l'absence de similitude visuelle, conceptuelle ou phonétique entre les marques en conflit.

Les requérantes ont alors saisi le Tribunal de l'UE aux fins d'obtenir à titre principal, à la réformation de la décision de l'EUIPO et à titre subsidiaire à son annulation ; considérant que ce dernier était nécessairement lié par le jugement définitif du tribunal de commerce de Bruxelles qui a autorisé de chose jugée.

Sans suivre ce raisonnement, le Tribunal de l'UE a accueilli la demande en annulation au motif que l'Office européen, bien que non lié par la décision du tribunal de commerce de Bruxelles, s'était abstenu de prendre en compte ladite décision et n'avait ainsi pas apprécié les incidences éventuelles de celle-ci sur l'issue de la procédure d'opposition.

En revanche, le Tribunal de l'Union a rejeté la demande en réformation de la décision visant à refuser l'enregistrement de la marque litigieuse au motif qu'elle n'avait pas à substituer son appréciation à celle de l'Office européen.

Les requérantes ont ainsi formé un pourvoi devant la Cour de justice de l'UE considérant que l'Office européen était nécessairement lié par le jugement belge et que le Tribunal de l'Union aurait dû non seulement annuler la décision de l'Office mais aussi refuser l'enregistrement du signe litigieux à titre de marque de l'Union européenne.

## SOLUTION

La Cour de justice de l'Union européenne rejette le pourvoi des sociétés Apple et Star Fruits Diffusion au motif que l'EUIPO a compétence exclusive pour autoriser ou refuser l'enregistrement d'une marque de l'UE et que toute procédure devant cet office a nécessairement un objet différent d'une procédure en contrefaçon devant un tribunal national, même lorsque celui-ci est saisi en tant que tribunal des marques de l'UE.

Une procédure devant ledit Office a pour objet d'autoriser ou refuser l'enregistrement

d'une marque tandis qu'une action en contrefaçon a pour objet de sanctionner le contrefacteur. La Cour de justice en déduit que l'Office européen n'est aucunement lié par les jugements définitifs rendus par les tribunaux nationaux des marques de l'UE.

En revanche, celle-ci considère que l'EUIPO doit nécessairement prendre en compte les conséquences éventuelles de tels jugements sur l'issue des procédures dont il est saisi. Elle estime ainsi que c'est à bon droit que le Tribunal de l'UE a annulé la décision de l'EUIPO.

## APPRÉCIATION

La présente décision rappelle l'étendue et les limites des pouvoirs et fonctions de l'Office européen et des tribunaux nationaux saisis en tant que tribunaux des marques de l'Union.

FAITS  
&  
PROCÉDURE

La société GS Media exploite un site Internet sur lequel des liens hypertextes renvoyant vers des sites Internet tiers avaient été placés. Ces sites tiers reproduisaient sans autorisation des photographies originales de M. Hermès, qui avaient fait l'objet d'une autorisation exclusive de publication pour le magazine Playboy, édité par la société Sanoma.

La société Sanoma a assigné la société GS Media devant le Tribunal d'Amsterdam, estimant qu'en plaçant ces liens hypertextes, elle avait porté atteinte à ses droits et aux droits d'auteur de M. Hermès. Ce Tribunal avait fait droit à cette demande.

La Cour d'appel d'Amsterdam a annulé cette décision du tribunal considérant qu'en plaçant ces liens hypertextes, GS media n'avait pas porté atteinte aux droits de M. Hermès ni aux droits de la société Sanoma.

La Cour suprême des Pays-Bas a été saisie et a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) trois questions préjudicielles, visant notamment à savoir si le fait de placer sur un site Internet un lien hypertexte vers des œuvres protégées, disponibles sur un autre site Internet, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur constituait une « communication au public » au sens de l'article 3, paragraphe 1 de la directive 2001/29.

SOLUTION

LA CJUE considère que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que, afin d'établir si le fait de placer ces liens hypertextes constitue une « communication au public » au sens de cette disposition, il convient de déterminer si ces liens sont fournis sans but lucratif par une personne qui ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement pas connaître le caractère illégal de la publication de ces œuvres sur cet autre site Internet ou si, au contraire, lesdits liens sont fournis dans un tel but, hypothèse dans laquelle cette connaissance doit être présumée.

En effet, elle considère que, lorsque le placement d'un lien hypertexte est effectué par une personne qui ne poursuivait pas un but lucratif et sans connaître l'illégalité de la publication de ces œuvres, il ne constitue pas une « communication au public ».

A contrario, lorsqu'une telle personne sait que le

lien hypertexte qu'elle avait placé donnait accès à une œuvre illégalement publiée sur Internet (ex : avertissement par les titulaires du droit d'auteur), ou lorsque ce lien permet de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l'œuvre protégée, ce lien constitue une « communication au public ».

La CJUE conclut en considérant que lorsque le placement de liens hypertextes est effectué à titre lucratif, l'auteur du placement de ces liens doit effectuer les vérifications nécessaires afin de s'assurer que l'œuvre concernée n'est pas illégalement publiée sur le site auquel mènent lesdits liens hypertextes. Il est ainsi présumé que ce placement de liens dans un but lucratif est intervenu en pleine connaissance de la nature protégée de cette œuvre et de l'absence d'autorisation de la publication. La connaissance du caractère illégal de la publication sur l'autre site Internet est donc présumée.

APPRÉCIATION

Cet arrêt instaure un niveau élevé de protection en faveur des auteurs, en interprétant la notion de « communication au public » largement. En vertu de cette décision, poster un lien vers un contenu illégalement mis en ligne peut donc constituer, dans certains cas, une contrefaçon.

La décision ne constitue pas un revirement de la jurisprudence Svensson du 13 février 2014 mais vient compléter cet arrêt. En effet, dans l'arrêt Svensson (CJUE 13 février 2014, C-466/12), la CJUE avait statué sur la légalité des liens hypertextes renvoyant vers un contenu légalement mis en ligne.

Dans cette décision du 8 septembre 2016, la CJUE apporte cette fois-ci une réponse à un cas différent, celui dans lequel l'œuvre à laquelle renvoie le lien hypertexte a été mise en ligne sans autorisation de l'auteur.

Acteur incontournable depuis 1963, le cabinet Hoffman accompagne ses clients en leur proposant des solutions pragmatiques de prévention et de défense de leurs droits de propriété intellectuelle et également en matière de concurrence et de distribution.

S'appuyant sur l'expertise de son équipe d'avocats, le cabinet assiste une clientèle française et internationale sur des problématiques tant de conseil que de contentieux.

**HOFFMAN**  
AVOCATS À LA COUR

**[www.cabinet-hoffman.com](http://www.cabinet-hoffman.com)**  
**[contact@cabinet-hoffman.com](mailto:contact@cabinet-hoffman.com)**  
26 avenue Kléber - 75116 Paris  
T : +33 (0)1 45 00 75 75  
F : +33 (0)1 45 01 83 87