

IP NEWS

Marques et déchéance

Décision EUIPO n° [14788C](#) du 11 janvier 2019 : annulation de la marque de l'Union Européenne « BIG MAC » détenue par McDonald's.

La société Supermac's Ltd, enseigne irlandaise de fast-food, a formé une demande en déchéance de la marque « BIG MAC » pour défaut d'usage. La société McDonald's a dû justifier de l'usage sérieux de cette marque concernant non seulement les sandwiches, mais aussi d'autres produits alimentaires et les services de restauration visés dans l'enregistrement de la marque.

La société McDonald's a donc fourni plusieurs éléments, et notamment des attestations internes portant sur le nombre de ventes de sandwiches, des éléments publicitaires ainsi que des captures d'écran de son site internet traduit en plusieurs langues.

L'EUIPO a écarté l'ensemble de ces éléments, les considérant comme insuffisants pour prouver l'usage substantiel de la marque. L'Office a précisé que le propriétaire de la marque a choisi de restreindre le nombre de preuve de façon volontaire, ce qui n'a pas permis de prouver l'usage sérieux de la marque pour les produits et services en question.

Cette décision peut paraître sévère et la société McDonald's peut encore interjeter appel de celle-ci.

En tout état de cause, la société McDonald's a déposé une nouvelle marque « [BIG MAC](#) » en 2017, qui a été enregistrée en 2018 et n'est donc pas encore soumise à une obligation d'exploitation.

Logiciels et responsabilité

Cour d'Appel de Paris, 16 octobre 2018, Le non-respect d'un contrat de licence de logiciel : action en contrefaçon ou responsabilité contractuelle de droit commun ?

Récemment, le Tribunal de Grande Instance de Paris¹ a déclaré irrecevable une demande en contrefaçon d'un éditeur de logiciel en considérant que les faits relevaient des obligations contractuelles du licencié. Le Tribunal a jugé que l'action en contrefaçon, de nature délictuelle, devait être rejetée.

¹ TGI Paris, 3^e ch., 3^eme section, 6 janvier 2017, n°15/09391 ;

Dans son arrêt du 16 octobre 2018, la Cour d'appel de Paris² a considéré que l'action en contrefaçon n'est pas par essence délictuelle et peut résulter d'une inexécution contractuelle. Dès lors, elle a décidé de transmettre à la CJUE la question préjudicielle soulevée par le demandeur à l'action :

« Le fait pour un licencié de ne pas respecter les termes d'un contrat de logiciel [...] constitue-t-il une contrefaçon [...] ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »

Actuellement, la jurisprudence est contradictoire quant au régime de responsabilité invocable en présence d'un contrat de licence de logiciel. D'un côté, la CJUE³ et la Cour d'appel de Paris⁴ ont retenu la responsabilité contractuelle, mais leur motivation est restée évasive. De l'autre, la Cour d'appel de Versailles⁵ a retenu la contrefaçon même en présence d'un contrat.

Les conséquences potentielles de cette qualification sont importantes : elle conditionne la recevabilité de l'action ou encore une éventuelle prescription.

La partie se plaignant d'une atteinte à ses droits préférera toujours soulever le régime de la contrefaçon conçu pour protéger efficacement le titulaire de droit (*saisie-contrefaçon, droit d'information spécifique, dommages-intérêts incluant les bénéfices réalisés*). A contrario, la partie dont la responsabilité est recherchée invoquera les stipulations du contrat pour ses avantages, à savoir principalement les clauses limitatives de responsabilité ou les clauses d'attribution de compétence.

La décision de la CJUE est particulièrement attendue et devrait fournir aux praticiens une solution claire.

Données personnelles

Dans une [décision](#) du 21 janvier 2019, la CNIL a infligé une amende de 50 millions d'euros à Google, pour manquement aux obligations prévues par le RGPD. L'autorité administrative a fixé le montant de la sanction sur le fondement du pourcentage du chiffre d'affaires du responsable de traitement⁶, mis en place par le RGPD. La CNIL s'est fondée sur trois arguments principaux :

(1) Elle considère que les personnes dont les données sont traitées doivent avoir une vision d'ensemble des traitements. En l'occurrence, cinq à six clics de l'utilisateur sur des liens intitulés « *Plus d'options* » ou « *En savoir plus* » sont nécessaires pour parvenir à des

² CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 16 octobre 2018, n°17/02679, Sté. IT Development c./ Free Mobile;

³ CJUE, 18 avr. 2013, Aff. C-103/11 ;

⁴ CA Paris, Pôle 5, ch.1, 10 mai 2016, n°14/25055, Oracle c/ Afpa, Sopra Steria ;

⁵ CA Versailles, 12^e ch., 1^{er} septembre 2015, n°13/08074 et 13/09435, SAS Technologies c/ SAS Infor Global Solutions ;

⁶ **Article 83-5 a) du RGPD** : « Les violations des dispositions suivantes font l'objet, conformément au paragraphe 2, d'amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu: a) les principes de base d'un traitement, y compris les **conditions applicables au consentement** en vertu des articles 5, 6, 7 et 9 »

informations importantes, ce qui ne satisfait pas à l'exigence d'accessibilité imposée par le RGPD.

(2) La CNIL juge que les informations données par Google sont trop génériques et vagues pour permettre aux utilisateurs de comprendre clairement les enjeux liés au traitement de leurs données. C'est le cas par exemple de la formulation : « *les informations que nous collectons servent à améliorer les services proposés aux utilisateurs* ».

(3) Enfin, la CNIL déduit que faute d'avoir été informés par des mentions claires et facilement accessibles, les utilisateurs de comptes Google n'ont pas pu valablement consentir aux traitements de données dont ils n'ont pu mesurer la portée. A ce titre, la CNIL juge que les cases pré-cochées par défaut ne valent pas consentement puisque le consentement doit émaner d'un acte positif.

Ainsi, la CNIL attend notamment des responsables de traitements les améliorations suivantes :

- (i) faire apparaître les informations de façon visible, dès le début du traitement et dans leur intégralité plutôt que de les répartir dans différents documents ;**
- (ii) produire un véritable effort rédactionnel et pédagogique dans la rédaction des contenus ;**
- (iii) prévoir d'obtenir un consentement distinct pour chacune des finalités de traitement.**

La CNIL semble se montrer relativement sévère à l'égard des responsables de traitements. Toutefois, une telle sévérité peut s'expliquer par le fait que la décision vise un des GAFAs. Or, ces entreprises sont les principales cibles des autorités du fait des traitements particulièrement massifs et intrusifs dont elles sont responsables. La CNIL pourrait être plus indulgente avec de petites ou moyennes entreprises.

Pour toute question afférente au contenu du présent document, vous pouvez contacter :



Antoine Gautier-Sauvagnac
Avocat Associé
FTPA
agsauvagnac@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20



Borianna Guimberteau
Avocat Associé
FTPA
bguimberteau@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20



Lauriane Billette
Avocat
FTPA
lbillette@ftpa.fr
+33 1.45.00.86.20

A propos

FTPA est aujourd'hui l'un des plus anciens cabinets d'avocats indépendants en France. Il réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires. FTPA accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l'international pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

[LinkedIn](#)

[Ftpa.com](#)

La présente lettre d'actualités juridiques est communiquée à titre informatif uniquement. Par nature synthétique et non exhaustive, elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un conseil juridique. Le destinataire est seul responsable de l'utilisation qui pourrait être faite de ce document.