

1. LA PREMIERE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE MARQUE SONORE A ETE DEPOSEE AUPRES DE L'INPI LE 26 DECEMBRE 2019

Cette demande n° 4610154 a été déposée en classe 9 pour les produits « *appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents* ». Il s'agit d'un son « qui élève le taux vibratoire de toute matière, il est un harmoniseur énergétique. »

Le dépôt de marques sonores était déjà possible au niveau européen. En France, ce n'est que depuis le 15 décembre 2019 que l'on peut déposer auprès de l'INPI des marques sonores sous forme de fichier MP3, des marques olfactives, gustatives ou encore de mouvement grâce à la suppression de l'exigence de représentation graphique.

Il sera intéressant de suivre les premières décisions se prononçant sur le risque de confusion entre deux marques sonores ou entre une marque sonore et une marque complexe contenant une partie des éléments sonores de la première.

2. L'ARRET DE LA CJUE DU 29 JANVIER 2020 SKY VS SKYKICK : UN LIBELLE DE PRODUITS ET SERVICES TROP GENERAL EST-IL UN MOTIF DE NULLITE DE LA MARQUE ?

La CJUE a rendu une décision attendue dans l'affaire Sky contre Skykick relative à l'interaction entre les spécifications générales d'une marque, l'absence d'intention d'utiliser une marque et la mauvaise foi.

La société Skykick avait reconventionnellement demandé la nullité des marques de la société Sky au motif que (i) la liste des produits et services désignés dans l'enregistrement de ces marques n'était pas suffisamment claire ni précise et (ii) que les demandes avaient été déposées de mauvaise foi, Sky n'ayant jamais eu l'intention d'exploiter ces marques pour lesdits produits et services (en l'espèce, il s'agissait du libellé « logiciel informatique »).

La CJUE considère qu'un défaut de clarté et de précision dans les termes utilisés pour désigner les produits et les services couverts par le dépôt d'une marque n'est pas une cause de nullité de la marque, et n'est pas une carence d'une nature telle qu'il est contraire à l'ordre public au sens de l'article 7, § 1^{er}, f, du règlement.

La Cour complète ensuite l'analyse sous l'angle du dépôt de mauvaise foi. Ainsi, la mauvaise foi du demandeur ne saurait être présumée du simple constat que, à la date du dépôt, ce demandeur n'avait pas d'activité économique correspondant aux produits et aux services visés par la demande. En effet, encore faut-il démontrer « *l'existence d'indices objectifs,*

pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt, le demandeur avait l'intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d'une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque ».

Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence précédente. Le déposant sera donc de mauvaise foi s'il dépose une marque sans aucune intention de l'utiliser. En pratique, cette preuve ne sera pas facile à rapporter.

3. « NAKED » : LA CONDAMNATION DE JEFF KOONS POUR CONTREFAÇON CONFIRMÉE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 DECEMBRE 2019

Le photographe Jean-François Bauret avait réalisé la photographie en noir et blanc « Enfants » :



Enfants, Jean-François Bauret, 1970

En 2014, lors de l'exposition au Centre Pompidou consacrée à Jeff Koons, les héritiers du photographe découvrent une sculpture de porcelaine intitulée « Naked », créée par l'artiste en 1988 :



Naked, Jeff Koons, 1988

Estimant que cette œuvre présentait plusieurs ressemblances avec la photographie de Bauret, les héritiers ont assigné Jeff Koons, sa société et le Centre Pompidou en contrefaçon de droit d'auteur.

La cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 17 décembre 2019, retenu le caractère original de la photographie de Bauret en relevant notamment différents éléments de forme de l'œuvre (position des corps, gestuelle et regard, éclairage, lumière, décor...). Ensuite, la cour énumère les ressemblances entre les œuvres (position des enfants, forme générale et blancheur des corps...) et conclut que, malgré l'existence de différences, comme la présence d'un bouquet de fleurs dans l'œuvre de Jeff Koons, les éléments caractéristiques de la photographie de Bauret se retrouvent dans la sculpture de Jeff Koons, caractérisant ainsi la contrefaçon.

A cet égard, la cour a rejeté les deux arguments développés par le défendeur :

- Sur la liberté d'expression : la cour a considéré que l'utilisation sans autorisation de la photographie n'était pas nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression du sculpteur.
- Sur l'exception de parodie : la cour a notamment relevé l'absence de caractère humoristique de l'œuvre de Jeff Koons.

4. L'INFLUENCE DU BREXIT SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. L'accord sur le retrait 2019/C384/01 prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle la législation de l'UE restera applicable au Royaume-Uni, et notamment celle relative aux titres de propriété intellectuelle :

- Le titulaire d'une marque ou d'un dessin ou modèle de l'UE enregistré avant la fin de la période de transition devient automatiquement titulaire d'une marque ou d'un dessin ou modèle équivalent au Royaume-Uni.
- Le titulaire d'une marque ou d'un dessin ou modèle de l'Union européenne déposé avant la fin de la période de transition bénéficie, quant à lui, d'un délai de 9 mois à compter de la fin de cette période pour déposer, sous réserve du paiement de taxes, une demande au Royaume-Uni qui fera l'objet d'un examen complet.
- Dans les deux cas précédents, le titulaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité du droit de propriété intellectuelle de l'UE.
- Le titulaire d'une marque ou d'un dessin ou modèle international désignant l'Union européenne enregistré avant la fin de la période de transition bénéficie d'une protection au Royaume-Uni. Il en est de même pour le titulaire d'un droit relatif à un dessin ou modèle communautaire non enregistré ayant pris naissance avant la période de transition.

Les marques de l'Union qui seront déposées postérieurement à la période de transition ne seront pas protégées sur le territoire du Royaume-Uni.

Pour toute question relative au contenu de ce document, vous pouvez contacter :



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



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



Magali Courroye
 Avocat
 FTPA
mcourroye@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.