

1. CONFLIT ENTRE MARQUES : LA PRISE EN COMPTE DE LA NOTORIÉTÉ DU TITULAIRE DE LA MARQUE POUR APPRÉCIER LE RISQUE DE CONFUSION (CJUE 17 sept. 2020, aff. C-449/18 P, C-474/18 P)

Le 8 août 2011, le joueur de football Lionel Messi avait déposé une demande d'enregistrement de la marque figurative de l'Union Européenne « **MESSI** » n°010181154 en classes 9, 25 et 28, notamment pour des appareils de sauvetage et des vêtements.

Le titulaire de deux marques de l'UE antérieures « **MASSI** » n°3436607 et n°414086 déposées pour des vêtements, des tenues et dispositifs de protection contre les accidents, s'est opposé à l'enregistrement de la marque « **MESSI** ».

L'EUIPO a reconnu l'opposition justifiée en 2013. Un recours a alors été introduit par Lionel Messi devant la Chambre de recours de l'EUIPO. Ce recours a été rejeté en avril 2014.

Lionel Messi a alors formé un pourvoi devant le Tribunal de l'Union européenne. Le TUE a fait droit à la demande de Lionel Messi le 26 avril 2018 et a ainsi annulé la décision de la Chambre de recours de l'EUIPO.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a alors été saisie par l'EUIPO et l'opposant à l'enregistrement de la marque « **MESSI** ».

En prenant en compte la notoriété du déposant dont le nom est demandé à l'enregistrement en tant que marque, le TUE aurait commis une erreur de droit dans le cadre de l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 selon l'opposant et l'EUIPO.

La CJUE rappelle son arrêt du 24 juin 2010, (*Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368*), **aux termes duquel il doit être tenu compte de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.**

Cet arrêt nous semble important en ce qu'il apporte un éclairage intéressant sur les critères à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion entre deux marques. En effet, ces critères ne seraient ainsi plus seulement liés intrinsèquement aux marques mais également à la qualité des titulaires en cause.



La marque figurative de
l'UE n°010181154

2. UNE PLACE DE MARCHÉ COMMET DES ACTES DE CONCURRENCE DÉLOYALE EN PRÉSENTANT ABUSIVEMENT DES ARTICLES INDISPONIBLES (Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 20 novembre 2020, n° 19/10188)

Dans un arrêt rendu le 20 novembre dernier, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de sites Internet, pour avoir commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Bonpoint.

Dans cette affaire, la société Bonpoint, spécialisée dans la confection et la vente de vêtements hauts de gamme pour enfants, commercialise ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne, dont le site www.yoox.com.

La société Webedia est, quant à elle, l'exploitant de la place de marché www.shopoon.fr qui se présente comme un guide d'achat de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands et qui propose notamment des produits figurant sur le site www.yoox.com.

La société Bonpoint a constaté que 93% des produits de sa marque affichés sur le site www.shopoon.fr étaient indisponibles à la vente et que, lorsque l'internaute était amené à cliquer sur ces produits indisponibles, ce dernier était renvoyé sur une page l'invitant à consulter des produits concurrents appartenant à d'autres marques.

La Cour d'appel a estimé que la société Webedia n'avait pas commis de pratique commerciale trompeuse compte tenu du fait que la présentation des produits sur le site www.shopoon.fr permettait au consommateur de distinguer clairement les articles disponibles.

Toutefois, les juges ont considéré que la société Webedia a commis un acte de concurrence déloyale, en présentant sur le site www.shopoon.fr 93% d'articles de la marque Bonpoint qu'elle savait indisponibles, et en « renvoyant l'internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents ». Ils estiment que la société Webedia a ainsi « utilisé la marque Bonpoint afin d'attirer la clientèle et de lui proposer des articles d'autres marques pour tenter de générer du trafic sur le site qu'elle édite ».

La Cour condamne ainsi la société Webedia à payer à la société Bonpoint la somme de 22.043 euros à titre de dommages et intérêts dont 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.043 euros au titre du détournement de clientèle.

Sur ce dernier point, la Cour a pris en compte le prix moyen des vêtements proposés en ligne et le taux de marge habituel dans le secteur concerné.

3. PUBLICATION DE NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES ET RECOMMANDATIONS PAR LA CNIL CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DES COOKIES

Le 17 septembre 2020, la Commission nationale de l'informatique et des Libertés (CNIL) a publié de nouvelles lignes directrices accompagnées de recommandations afin de rappeler les règles applicables en matière d'utilisation des cookies sur Internet.

Dans ses nouvelles lignes directrices, la CNIL tire les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 19 juin 2020, évoquée dans notre newsletter parue en juillet dernier, concernant la

possibilité de recourir à un « mur de cookies ». La CNIL admet ainsi la licéité de cette pratique à condition que l'information fournie à l'utilisateur indique clairement qu'en cas de refus de consentir il ne pourra accéder au contenu ou au service.

La CNIL précise par ailleurs que selon l'article 7.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), les organismes exploitant des traceurs doivent pouvoir fournir la preuve du consentement de l'utilisateur « *à tout moment* ».

Elle explique néanmoins que certains traceurs sont exemptés du recueil de consentement à savoir, notamment ceux « destinés à l'authentification auprès d'un service » ou encore ceux « destinés à garder en mémoire le contenu d'un panier achat sur un site marchand ».

Dans ses recommandations précisant les modalités concrètes du recueil du consentement de l'internaute, la CNIL indique que l'interface où est recueilli le consentement de l'utilisateur doit non seulement comporter un bouton « tout accepter » mais également un bouton « tout refuser ».

La CNIL annonce par ailleurs que les entreprises concernées ont jusqu'à la fin du mois de mars 2021 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

4. CONDAMNATION POUR PARASITISME D'UNE SOCIETE N'AYANT PAS REGLE LES PRESTATIONS DE SON AGENCE DE COMMUNICATION (Tribunal judiciaire de Paris – 9 octobre 2020 – BUG / IXOW France et autres)

Afin de moderniser son identité visuelle et définir une stratégie de communication, une société a fait appel aux services d'une agence de communication. La moitié des factures de l'agence étant restées impayées (20 540 €), l'agence de communication a tenté d'obtenir la condamnation de son client pour atteinte à ses droits d'auteur et parasitisme.

L'agence de communication estimait être titulaire de droits d'auteur portant notamment sur un logo, le slogan « *We love cycling as much as you do* » et la charte graphique développés par ses soins. Ces éléments étaient utilisés par le client sur son site internet, Facebook et Twitter ainsi que sur le packaging de ses produits.

Dans sa décision du 9 octobre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté les demandes formulées sur le fondement du droit d'auteur, l'originalité du travail et l'empreinte personnelle de l'auteur n'étant pas suffisantes pour faire bénéficier les créations de cette protection. En effet, il a été rappelé que le travail de l'agence avait consisté à modifier un logo préexistant. S'agissant du slogan présenté comme centré sur l'expérience utilisateur, cela ne peut suffire à révéler une empreinte personnelle bien qu'il traduise « *une maîtrise professionnelle de l'outil de communication* ». Enfin, la charte graphique est attractive mais usuelle.

En revanche, le tribunal a estimé que l'exploitation large des éléments visuels et conceptuels réalisés par la société de communication sans qu'elle ait été payée devait être sanctionnée pour parasitisme, c'est à dire appropriation injustifiée et sans contrepartie d'une valeur économique résultant d'un savoir-faire, de travaux ou d'investissements. A ce titre, le préjudice de la société de communication a été évalué à 22 000 €.

Cette décision nous semble intéressante en ce qu'elle offre la possibilité de bénéficier d'une réparation quand bien même le droit d'auteur est écarté. En l'espèce, il nous semble toutefois

relativement rare d'exclure toute protection au titre du droit d'auteur pour des éléments de création qui sont habituellement protégés dans le secteur de la communication.

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



Anthony Canivez
Avocat
FTPA
acanivez@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.