



## REVUE DE PRESSE QUATRIEME TRIMESTRE PROPRIETE INTELLECTUELLE, CONTRATS, DISTRIBUTION

Octobre – Décembre 2022

### 1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

#### **NULLITE D'UNE ASSIGNATION EN CONTREFAÇON.**

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre annule une assignation en contrefaçon de droit d'auteur pour description insuffisante de l'objet du litige qui « cause aux défendeurs un grief évident tenant à l'impossibilité de se défendre utilement faute de détermination préalable du périmètre et de l'assiette des droits opposés » (TJ Nanterre, 1ère ch., 14 déc. 2022).

#### **PRESCRIPTION DE L'ACTION EN CONTREFAÇON.**

Le délai de prescription commence à courir à partir de la commission de la contrefaçon ou du jour où le titulaire en a eu connaissance, même si la contrefaçon s'inscrit dans la durée (CA de Douai, 1ère ch., 2e sect., 22 sept. 2022, n° 21/06332).

#### **RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET CONTREFAÇON.**

La Cour de cassation écarte le principe de non-cumul des responsabilités en soulignant l'insuffisance du régime de la responsabilité contractuelle au regard des garanties prévues par les articles 7 et 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004. Dès lors, le concédant à une licence de propriété intellectuelle est recevable à agir en contrefaçon contre le licencié qui outrepassé les droits concédés (Cass. Civ. 1ère, 5 oct. 2022, n° 21-15.386).

**BASE DE DONNÉES.** Des dépenses de publicité importantes qui ont contribué à attirer des annonceurs peuvent constituer des investissements substantiels permettant la protection au titre du droit sui generis du producteur de base de données (Cass. Civ. 1ère, 5 oct. 2022, n° 21-16.307).

**APPELLATION D'ORIGINE.** L'aspect visuel du Morbier constitué de sa raie sombre centrale et horizontale est suffisamment spécifique pour être protégé au même titre que le nom « Morbier ». Est interdite la fabrication d'un fromage qui reproduit cette signature visuelle caractéristique (CA Paris, 18 nov. 2022, n° 21/16539).

**MARQUE DE RENOMMEE.** La circonstance qu'une marque demandée et une marque antérieure soient similaires et que cette dernière jouisse d'une renommée exceptionnelle ne saurait automatiquement suffire à ce que soit reconnue l'existence d'un lien entre ces marques ; le titulaire de la marque de renommée, même exceptionnellement élevée, devant en apporter la preuve pour neutraliser le principe de spécialité (Tribunal de l'UE, 7 déc. 2022, T-623/21, Puma SE / EUIPO – Vaillant GmbH).

### 2. CONTRATS - DISTRIBUTION - CONSOMMATION

#### **EPUISEMENT DU DROIT DE DISTRIBUTION (NON).**

La clause contractuelle interdisant la revente d'un jeu vidéo fourni au public sous forme dématérialisée (par téléchargement) est valable et ne contrevient pas au principe de libre circulation des biens ni à l'épuisement du droit de distribution (CA Paris, 21 oct. 2022, n° 20/15768).

#### **EPUISEMENT DES DROITS ET ETIQUETAGE.**

Le titulaire d'une marque qui a commercialisé dans un État membre, des produits pourvus de cette marque

et destinés à être réutilisés et rechargés de nombreuses fois, n'est pas en droit de s'opposer à la commercialisation ultérieure de ces produits dans cet État membre, par un revendeur qui les a rechargés et a remplacé l'étiquette faisant figurer la marque d'origine par un autre étiquetage, tout en laissant apparaître la marque d'origine sur lesdits produits, à moins que ce nouvel étiquetage ne crée l'impression erronée, dans l'esprit des consommateurs, qu'un lien économique existe entre le revendeur et le titulaire de la marque. Ce risque de confusion doit être apprécié globalement au

regard des indications figurant sur le produit et sur son nouvel étiquetage et des pratiques de distribution du secteur concerné et du niveau de connaissance qu'en ont les consommateurs (CJUE, ch. 5, 27 oct. 2022, [C-197/21](#), Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV / MySoda Oy).

**DEREFERENCEMENT.** Est conforme à la Constitution l'article L. 521-3-1 du Code de la consommation qui permet à la DGCCRF d'enjoindre aux opérateurs de plateforme en ligne de procéder au déréférencement des adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus présentent un caractère manifestement illicite (Cons. Const., 21 oct. 2022, [n° 2022-1016 QPC](#)).

**PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE.** Dans le cadre d'une loterie publicitaire constitutive du délit de

pratique commerciale trompeuse, l'absence de perception des gains promis n'est de nature à constituer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, par la déception qu'elle engendre, qu'un préjudice moral (Cass. Crim., 22 nov. 2022, [n° 21-86.010, F-B](#)).

**FONDS DE COMMERCE.** La cession d'un fonds de commerce incluant transfert de marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques (Cass. Com., 19 oct. 2022, [n° 21-16.169](#)).

**CONFORMITE.** La garantie de conformité prévue aux articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation ne s'applique qu'aux biens meubles corporels faisant l'objet d'un contrat de vente, à l'exclusion des contrats de louage d'ouvrage (Cass. Civ.1ère, 12 oct. 2022, [n° 20-17.335](#)).

### 3. RESPONSABILITÉ

**FAUTE GRAVE DE L'AGENT COMMERCIAL.** La perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce, de son droit à la réparation prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir également en réparation du préjudice que lui a causé cette faute (Cass. Com., 19 oct. 2022, [n° 21-20.681, F-B](#)).

**RUPTURE BRUTALE.** La modification d'un contrat portant sur les conditions contractuelles, intervenant au cours de pourparlers en vue de son renouvellement, peut constituer une rupture brutale dès lors qu'elle est substantielle et non négociable (Cass. Com., 19 oct. 2022, [n° 21-22.802, F-D](#)). Seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis (Cass. Com., 7 déc. 2022, [n° 21-17.850](#)).

**GRUPE DE SOCIETES.** Une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère (Cass. Com., 9 nov. 2022, [n° 20-22.063](#)).

**ABUS DE DROIT.** Nécessaire démonstration de l'intention de nuire pour réparer le préjudice commercial né d'une mesure de saisie-contrefaçon abusive (CA Bordeaux, 15 nov. 2022, [n° 20/00280](#)). Condamnation à 160 000 euros de dommages-intérêts d'un éditeur de logiciel ayant communiqué à ses clients et prospects des informations fausses sur le litige en cours dans lequel il sera débouté de ses demandes (TJ Paris, 3ème ch., 2e section, 25 nov. 2022).

**RESPONSABILITE D'UN HEBERGEUR.** Un site internet espagnol proposant son entremise pour recourir à des mères porteuses est manifestement illicite en ce qu'il contrevient aux dispositions dépourvues d'ambiguïté du droit français prohibant la gestation pour autrui et qu'il a vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France (Cass. Civ.1ère, 23 nov. 2022, [n° 21-10.220](#)).

**AMAZON vs LOUBOUTIN.** Amazon fait elle-même un usage contrefaisant de la marque « LOUBOUTIN » lorsque l'utilisateur a l'impression que c'est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des produits de la marque (CJUE, gde ch., 22 déc. 2022, [C-148/21 et C-184/21](#), Louboutin c/ Amazon).



Jean-Baptiste Belin



Chloé Niedergang



Émilie Mounic



Benoîte Chanfray



Alexandre Tessonneau