

NEWSLETTER

JUIN 2023

PROPRIETE INTELLECTUELLE

PLACES DE MARCHE – Le renforcement de la responsabilité des places de marché par la qualification d'éditeur

Dans un arrêt du 13 avril 2023, n°21-20.252, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient la qualification d'éditeur pour la place de marché TEEZILY et casse l'arrêt de la juridiction d'appel qui avait retenu la qualification d'hébergeur.

La société TEEZILY a pour objet le commerce de détail de produits, de textiles et d'autres matières imprimées, par l'intermédiaire de son site internet « www.teezily.com ». Elle permettait aux créateurs de mettre en ligne leurs créations pour les reproduire sur des produits textiles ou autres, de choisir la durée de disponibilité, de fixer le prix du produit et un objectif de souscription d'acheteurs et enfin de promouvoir leur produit.

La société SPRD.NET a assigné la société TEEZILY en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, d'atteinte au droit *sui generis* de producteur de bases de données, ainsi qu'en concurrence déloyale en relevant que la société TEEZILY vendait des vêtements et accessoires identiques à

ceux qu'elle commercialisait et qu'elle reproduisait les marques « SPREADSHIRT ».

La société TEEZILY a alors invoqué l'exonération de sa responsabilité en tant qu'hébergeur au sens de la loi LCEN, ce qu'a retenu le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société SPRD.NET de ses demandes.

Celle-ci a interjeté appel de la décision mais a à nouveau vu ses demandes rejetées par la Cour d'appel de Paris qui, dans un arrêt en date du 21 mai 2021, a confirmé la qualification d'hébergeur retenue par les juges de première instance.

La Cour d'appel avait notamment estimé que les faits suivants ne démontraient pas un rôle actif de la société TEEZILY :

- guider le créateur dans la fixation du prix de son produit ;
- offrir au créateur un support technique pour « créer votre design en un clic » ;
- publier des articles concernant des astuces à caractère général par pays pour l'aider dans la préparation d'une campagne ;
- mettre à sa disposition un service logistique de fabrication et de livraison des produits avec pour corollaire l'autorisation donnée par le créateur à la société TEEZILY de reproduire son œuvre, et pour l'acheteur les garanties y afférentes.

La Cour rejette également l'argument de la société SPRD.NET selon lequel la société TEEZILY offrait une assistance à l'optimisation des ventes aux créateurs, en raison de l'absence de preuves. Les captures d'écran fournies dans les conclusions étaient de mauvaise qualité, sans mention du nom de TEEZILY et non datées.

Elle en a conclu que le rôle et le comportement de la société TEEZILY étaient neutres et purement techniques et ne caractérisaient pas la connaissance ou le contrôle des données stockées par elle.

La société SPRD.NET a donc formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Elle considère que la société TEEZILY ne pouvait bénéficier du statut d'hébergeur en ce qu'elle fournissait aux créateurs un service logistique de fabrication et de livraison des produits caractérisant ainsi un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres.

Enfin, concernant l'illisibilité des captures d'écrans dans les conclusions, la Cour retient que le procès-verbal de constat d'huissier reproduisait également les captures d'écran et de meilleure qualité qui auraient donc dû être prises en compte par les juges du fond.

DROIT D'AUTEUR – Validité d'une clause « extensive » de cession de droits de propriété intellectuelle dans un contrat de travail

CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 25 Janvier 2023, n° 19/15256 – La clause d'un contrat de travail prévoyant la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs aux créations au fur et à mesure de leur réalisation ne constitue pas une cession globale d'œuvres futures.

Une salariée styliste, ayant conclu un contrat de travail de « styliste directrice artistique » avec la société OLT SAS, a exécuté en 2015 et 2016 des prestations pour des entreprises tierces dans le cadre de contrats de collaboration (ou « co-branding »).

Estimant qu'une rémunération complémentaire lui était due pour ses prestations, elle a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société OLT SAS au titre de la rémunération de ses droits patrimoniaux d'auteur, celle-ci ayant été placée en redressement judiciaire.

Le contrat de travail de la salariée prévoyait en son article 8 intitulé « Propriété intellectuelle », que : « Madame [A] [H] cède à titre exclusif à l'Employeur l'ensemble les droits de propriété intellectuelle (droits de reproduction et de représentation à l'exclusion de ceux d'adaptation) relatifs aux créations réalisées dans le cadre du présent contrat, au fur et à mesure de leur réalisation. La présente cession concerne l'ensemble des œuvres protégées à quelque titre que ce soit par le Code de la propriété intellectuelle réalisées par Madame [A] [H] dans le cadre du présent contrat. »

La salariée considérait que la clause de cession de droits d'auteur était nulle car elle consistait en une cession globale d'œuvres futures, prohibée par l'article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle.

La Cour a en premier lieu retenu que les interventions de la salariée dans les contrats de collaboration s'inscrivaient dans le cadre de sa relation de travail avec la société OLT SAS, à qui elle avait conféré les droits d'exploitation sur ses créations.

Dans le cas d'espèce, la clause de cession de droits stipulée dans le contrat de travail au profit de l'employeur couvrait les créations réalisées dans le cadre du contrat, au fur et à mesure de leur réalisation.

La Cour a considéré qu'une telle clause n'était pas nulle dès lors qu'elle « ne vise pas globalement les œuvres objet de la cession en outre, elle ne porte pas sur des œuvres futures mais sur des œuvres réalisées, la cession n'opérant qu'au fur et à mesure de la réalisation. » La clause telle que rédigée délimitait donc suffisamment le champ de la cession.

La Cour a également écarté la nullité de la clause malgré l'absence de distinction entre la rémunération accordée au titre de la prestation de travail et de la cession de droits d'auteur.

Cet arrêt semble rejoindre une décision récente de la Cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 octobre 2022, n°20/04452) ayant considéré que la prohibition des cessions globales d'œuvres futures ne s'applique qu'aux seuls contrats visés au 1^{er} alinéa de l'article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle.

Une éventuelle confirmation par la Cour de cassation de cette interprétation restrictive de l'article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle pourra être suivie avec intérêt.

INFLUENCEURS – Analyse des modifications de la loi sur les influenceurs votée le 30 mars 2023 par l'Assemblée Nationale

L'Assemblée nationale a voté le 30 mars dernier la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Plusieurs amendements ont à cette occasion été intégrées par rapport à la proposition initiale commentée dans un de nos [FOCUS IP](#).

Les modifications principales à retenir sont les suivantes :

- **La définition légale de l'influenceur**

Le texte voté ne prévoit plus de renvoi à un décret qui fixerait un seuil de rémunération à partir duquel la qualification d'influenceur pourra être retenue.

La définition retenue est désormais la suivante :

« Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. »

- **L'interdiction ou l'encadrement de la promotion pour certains produits et services**

Le champs des secteurs d'activité concernés a fait l'objet de modifications :

- **Secteur du tabac et du vapotage** : il est désormais expressément rappelé que les influenceurs doivent respecter l'interdiction de promotion des produits du tabac, ou du vapotage par renvoi aux articles L.3512-4 et L.3513-4 du Code de la santé publique.

Il est également rappelé l'obligation pour les influenceurs de respecter la loi Evin en matière de promotion des boissons alcooliques. L'interdiction générale prévue initialement est donc écartée.

- **Secteur de la santé** : outre l'interdiction de promotion des actes chirurgicaux, il a été ajouté l'obligation de

respecter la réglementation en matière d'allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Surtout, il a été prévu une interdiction beaucoup plus générale de faire « toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique ».

La précédente version du texte prévoyait une interdiction expresse beaucoup plus large puisqu'étaient également visés les produits pharmaceutiques tels que les médicaments, les contraceptifs ou encore les denrées alimentaires destinées à des fins médicales.

- **Secteur des jeux d'argent et de hasard** : la promotion par les influenceurs est désormais conditionnée à deux critères techniques :
 - (i) l'utilisation de plateformes offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience les utilisateurs mineurs ;
 - (ii) l'activation de cette fonctionnalité.

Il devra également être inséré dans les contrats de promotion avec les opérateurs une clause par laquelle les influenceurs attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter.

- **Secteur des boissons sucrées ou avec ajout de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés** : les influenceurs de moins de 16 ans se voient interdit de faire la promotion de ces produits, de même que les placements de produits dans un programme visant les mineurs de moins de 16 ans.

En outre, la promotion devra être accompagnée (i) soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit, (ii) soit d'une information à caractère sanitaire.

La violation des dispositions concernant les points 1, 2 et 3 sera sanctionnée d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, au lieu de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende prévus

initialement, sauf si le Code de la consommation prévoit déjà d'autres peines.

- **L'encadrement de l'activité d'agent d'influenceur**

Le nouveau texte renforce la protection des droits de propriété intellectuelle.

Un amendement précise désormais explicitement que l'agent d'influenceur doit prendre « *toutes mesures nécessaires (...) pour éviter les situations d'atteinte au droit de la propriété intellectuelle* ».

Le contrat entre l'agent et l'influenceur devra également inclure une clause spécifique rappelant les droits et

obligations incombant aux parties en termes de droits de propriété intellectuelle, sans plus de précision.

Enfin, un contrat entre l'influenceur et l'agent devra être rédigé à l'écrit uniquement lorsqu'il porte sur une somme excédant un montant fixé par décret.

- **Le principe d'une responsabilité solidaire entre l'annonceur et l'influenceur vis-à-vis des tiers lésés**

L'amendement vise à responsabiliser l'influenceur et l'encourager au respect des règles relatives à son activité ainsi qu'à assurer une meilleure protection au tiers lésé.

MARQUES – L'exploitant d'une place de marché en ligne peut être tenu responsable des contrefaçons vendues sur sa place de marché.

CJUE, Grande Chambre, 22 déc. 2022, C-148/21 et C-184/21.
En réponse à deux questions préjudicielles posées par les tribunaux luxembourgeois et belges, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que l'exploitant d'une place de marché en ligne tel qu'Amazon peut être tenu directement responsable de l'atteinte aux droits du titulaire d'une marque résultant d'une annonce d'un vendeur tiers sur sa place de marché.

En l'espèce, M. Christian Louboutin, créateur d'escarpins célèbres pour leur semelle extérieure rouge, a constaté que les sites d'Amazon, distributeur et exploitant d'une place de marché en ligne, regorgeaient d'annonces de vendeurs tiers relatives à des chaussures à semelle rouge.

Il a également remarqué qu'Amazon non seulement publiait des annonces sur sa plateforme, mais s'occupait également de la détention, de l'expédition et de la livraison de ces produits. Or, M. Christian Louboutin n'a jamais donné son consentement à la mise en circulation de tels produits.

Considérant qu'Amazon faisait illégalement usage d'un signe identique à sa marque, M. Louboutin a introduit une action en contrefaçon à l'encontre d'Amazon sur le fondement de l'article 9§2.a), du Règlement 2017/1001, devant les tribunaux luxembourgeois et belges.

Ces deux juridictions ont alors interrogé la CJUE sur l'interprétation de cet article, notamment sur le point de savoir si l'exploitant d'une place de marché en ligne pouvait être tenu responsable de l'atteinte aux droits du titulaire

d'une marque résultant d'une annonce d'un vendeur tiers sur sa place de marché en ligne.

Dans un arrêt du 22 décembre 2022, la CJUE réunie en Grande Chambre a répondu positivement à la condition qu'« *un utilisateur normalement informé et raisonnablement attentif [...] établit un lien entre les services de [la plateforme] et le signe en question* », c'est-à-dire lorsqu'il a l'impression que c'est l'exploitant de ladite plateforme qui « *commercialise, en son nom et pour son propre compte, les produits* ».

La CJUE fournit alors des précisions sur la manière dont ce lien peut être établi par l'utilisateur entre la plateforme et la marque en cause. Le simple fait de « *créer les conditions techniques nécessaires pour l'usage d'un signe et d'être rémunéré pour ce service* » n'est pas suffisant pour démontrer l'usage de la marque par l'exploitant.

Il faut démontrer que l'exploitant fait un usage dans le cadre de sa propre communication commerciale qui doit s'entendre comme « *toutes formes de communication destinées aux tiers, ayant pour objectif la promotion de son activité, de ses biens et services ou d'indiquer l'exercice d'une telle activité* ».

A cet égard, peuvent être pris en compte selon la CJUE:

- Le mode de présentation des offres publiées sur la plateforme : un affichage faisant apparaître en même temps les annonces de l'exploitant de la plateforme et celles des vendeurs tiers, avec son propre logo tant sur

son site Internet que sur l'ensemble de ces annonces, est « susceptible de créer un lien, aux yeux de ces utilisateurs, entre ce signe et les services fournis par ce même exploitant. »

- la nature et l'ampleur des services fournis par l'exploitant de la plateforme : le traitement des questions des utilisateurs, le stockage, l'expédition des produit ou encore la gestion des retours sont de « nature à faire

croire à l'utilisateur que ces produits sont commercialisés par l'exploitant du site en son nom et pour son compte ».

Il reviendra alors aux juridictions nationales d'analyser en détail et en pratique la communication commerciale de la plateforme afin de voir si elle conduit l'utilisateur à établir un lien entre elle et le produit en cause.

BREVETS – Vers une brevetabilité plus aisée des inventions mises en œuvre par ordinateurs

Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 19-19.567 & Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 20-10.935 - La Cour de cassation a rendu deux arrêts le 11 janvier 2023 en faveur de la reconnaissance des moyens techniques des programmes d'ordinateurs et donc de leur brevetabilité.

En principe, en matière d'inventions mises en œuvre par ordinateur, l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « ne sont pas considérées comme des inventions (...) les programmes d'ordinateurs » ni « les présentations d'informations ». Le paragraphe 3 de ce même article précise toutefois que ne sont exclus de la brevetabilité que les brevets concernant « l'un de ces éléments en tant que tel ». En ce sens, un logiciel pourrait en principe être brevetable uniquement si l'invention en cause présente des moyens techniques.

Dans le premier arrêt (Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 20-10.935), il est question d'une demande de brevet déposée par la société BULL portant sur un « terminal pour l'établissement de communications par diffusion à l'intérieur d'un groupe ». L'invention, d'application militaire, avait pour objet de pouvoir transmettre des informations sur l'état de chaque combattant d'une troupe et ainsi de permettre d'avoir une vision d'ensemble.

Dans le second arrêt (Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 19-19.567), le brevet était déposé par la société THALES et portait sur un procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef. L'objectif de ce brevet était d'améliorer l'affichage d'informations dans les cockpits afin de faciliter la lecture et la corrélation des données relatives aux étapes d'une mission d'aéronef.

Les deux demandes de brevets ont été rejetées par décision du directeur de l'INPI pour défaut de caractère technique.

A la suite d'un appel, la Cour d'appel a annulé ces décisions considérant que les deux demandes de brevet comportaient bel et bien un caractère technique.

Dans les deux affaires, le directeur de l'INPI a formé un pourvoi en cassation.

Dans l'affaire « THALES », la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel faute de base légale, en retenant que celle-ci s'était limitée à affirmer l'existence d'un caractère technique sans expliquer en quoi les moyens revendiqués avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d'informations.

Dans l'affaire « BULL », la Cour de cassation a rejeté le pourvoi critiquant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris estimant qu'il n'était pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La Cour de cassation semble se montrer favorable à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par

ordinateur, uniquement si l'appréciation du caractère technique de la demande de brevet est bien motivée.

Les deux arrêts de la Haute Juridiction rendus le 11 janvier 2023 sont débattus car l'activité inventive des deux demandes de brevet paraissait assez faible. Ils témoignent cependant selon les commentateurs de l'alignement de la jurisprudence française sur la pratique de l'Office européen des brevets quant à l'admission de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur sous l'angle de l'activité inventive.

Il est important de garder à l'esprit que ces deux affaires ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi PACTE. Désormais, l'article L. 612-12 7° du Code de la propriété intellectuelle prévoit la conduite par l'INPI d'un examen de

J.P. KARSENTY & ASSOCIÉS

Avocats à la Cour de Paris

l'activité inventive de la demande de brevet, ce qui n'était pas le cas lors de l'examen des brevets Bull et Thalès. Il est

possible que la conduite d'un tel examen aurait conduit à écarter le caractère brevetable des deux inventions en question.

* *

*

Ont contribué à ce numéro :



Béatrice Moreau-Margotin
Avocat Associé – JP Karsenty & Associés
bmoreau@jpkarsenty.com



Pierre Trusson
Avocat Counsel – JP Karsenty & Associés
ptrusson@jpkarsenty.com



Aude de La Bigne
Avocat – JP Karsenty & Associés
adelabigne@jpkarsenty.com



Katia Freismuth
Avocat – JP Karsenty & Associés
kfreismuth@jpkarsenty.com

J.P. KARSENTY & ASSOCIÉS
6, Place de la République Dominicaine - 75017 Paris
Phone: +33 (0) 1 47 63 74 75
Fax: +33 (0) 1 46 22 33 27
E-mail : cabinet@jpkarsenty.com